Die Rechte aus der Erfindung

Rechtsvergleichende Untersuchungen unter Berücksichtigung des deutschen, österreichischen, schweizerischen, französischen, italienischen, englischen und nordamerikanischen Rechts.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

juristischen Fakultät

der

Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Bruno Feller

aus München.

1938

Dissertationsverlag Karl J. Triltsch, Würzburg

Hauptberichterstatter: Professor Dr. Riezler.

Mitberichterstatter: Professor Dr. Hueck.

Tag der Genehmigung: 7. 2. 1938.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Inhaltsangabe.

Seite

Einleitung.

Die Aufgabe und ihre Lösung 1

1. Abschnitt.

Begriff und Wesen der Erfinderrechte. Ihre Stellung im Rechtssystem.

§ 1. Die Erfindung als Ursprung subjektiver Rechte 4
§ 2. Die in den Erfindungsrechten verkörperte Rechtsmacht . . . 11
§ 3. Die in den Erfindungsrechten geschützten Interessen . . . 20
§ 4. Der Erfindungsbesitz 25

2. Abschnitt.

Erfindungsrechte und nichtpatentfähige Erfindungen.

§ 5. Die patentfähige Erfindung 32
§ 6. Rechte aus nichtpatentfähigen Erfindungen 40

3. Abschnitt.

Entstehung, Geltungsbereich und Dauer der Erfindungsrechte.

§ 7. Die Entstehung der Erfindungsrechte 44
§ 8. Der Geltungsbereich der Erfindungsrechte 47
§ 9. Die Dauer der Erfindungsrechte 50

4. Abschnitt.

Der Inhaber der Erfindungsrechte.

§ 10. Der Inhaber der Erfindungsrechte im allgemeinen 56
§ 11. Die Angestelltenerfindungen 58
§ 12. Ähnliche Erfindungstatbestände 85
(Erfindungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, von Gesellschafts-, Werk- und Mitarbeiterverträgen)
§ 13. Gemeinschaftliche Erfindungen 90

5. Abschnitt.

Die Erfindungsrechte im Rechtsverkehr, in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs.

§ 14. Die Erfindungsrechte im Rechtsverkehr 97
§ 15. Die Erfindungsrechte in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs 109

6. Abschnitt.

Der Schutz der Erfindungsrechte.

§ 16. Erfinderrechtsverletzungen und Schutz gegen sie im allgemeinen . 117
§ 17. Der Schutz gegen unbefugte Patentanmeldungen 120
§ 18. Der Schutz gegen unbefugte Veröffentlichung der Erfindung . . 136
§ 19. Der Schutz gegen unbefugte Benutzung der Erfindung . . . 146
§ 20. Der strafrechtliche Schutz des Erfinderrechts 153
§ 21. Der Schutz der Erfinderehre 161

Schlußbetrachtung 167

Abkürzungen.

1. Gesetze.

ABGB	=	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (österreichisches).
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch.
C. civ.	=	Code civil.
C. pén.	=	Code pénal.
C. it. civ.	=	Codice civile.
C. it. pen.	=	Codice penale.
KO	=	Konkursordnung.
OR	=	Obligationenrecht (schweizerisches).
PatG	=	Patentgesetz.
R. S	=	Revised Statutes of the United States.
StGB	=	Strafgesetzbuch.
UV	=	Unionsvertrag (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. 3. 1883).
UWG	=	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Einleitung.

Die Aufgabe und ihre Lösung

I. Eine Erfindung gewinnt nicht erst dann rechtliche Bedeutung, wenn sie zum Patent angemeldet worden ist. Sie ist bereits vom Augenblick ihrer Entstehung an rechtlich von Belang. *Bereits von der Erfindungstat als solcher gehen gewisse Rechtswirkungen aus.*

Über diese Rechtswirkungen ist in Deutschland schon so viel geschrieben worden, daß sich nicht ohne weiteres behaupten läßt, eine neue Abhandlung darüber komme einem wissenschaftlichen Bedürfnis entgegen[1]). Die vorliegende Arbeit hat daher eine Rechtfertigung nötig. Zu ihren Gunsten glaube ich anführen zu können, daß sie sich nicht bloß auf das *deutsche* Recht (einschließlich des bisherigen *österreichischen* Rechtes) erstreckt, sondern auch wichtige fremde Rechtsordnungen, so das Recht der *Schweiz*, *Frankreichs*, *Italiens*, *Großbritanniens* und der *Vereinigten Staaten von Amerika* berührt[2]). Weder in Deutschland noch in anderen Ländern hat man es nämlich bisher unternommen, die unmittelbar von der Erfindungstat ausgehenden Rechtswirkungen zum Gegenstand einer umfassenden rechtsvergleichenden Darstellung zu machen[3]).

---

1) Allein an Dissertationen sind zu nennen *Baumann*, Der Schutz des Erfinders nach dem Patentgesetz u. nach bürgerl. Recht (Erlangen — 1936), *Böhning*, Der privatrechtl. Schutz der Erfindung außerhalb des PatG (Marburg — 1935), *Bruch*, Das Vermögensrecht des Erfinders an der unangemeldeten Erfindung und der Erfindungsbesitz (Münster — 1932), *Fabian*, Der Schutz des Rechtes an der Erfindung vor der Anmeldung zum Patent (Breslau — 1933), *Hagens*, Wesen und Schutz des Erfinderrechts (Leipzig — 1911), *Hesse*, Das Erfinderrecht (Leipzig — 1911), *Platt*, Das Verhältnis des wahren Erfinders zum Patentanmelder (Rostock — 1916), *Reiling*, Die Erfindung vor ihrer Anmeldung zur Patentierung (Jena — 1912), *Speckmann*, Schutz der Erfindung vor der Anmeldung (Köln — 1932).

1a) Das bisherige *österreichische* und das *schweizerische* Recht können freilich aus Raummangel im allgemeinen nur im Rahmen der Anmerkungen Berücksichtigung finden.

3)Die Ausführungen von *Pietzcker*, Rvgl HWB Bd. III S. 144 ff., und *Pietzcker-Klauer*, Rvgl HWB Bd. V S. 531 ff., geben ebenso wie die unten Note 1 zu § 6 genannten rechtsvergleichenden Abhandlungen nur kurze Überblicke.

II. Über den *Wert* der vergleichenden Heranziehungen fremder Rechte für die Beleuchtung des eigenen Rechts bedarf es heutzutage wohl keiner besonderen Ausführungen mehr. Notwendig erscheinen dagegen ein paar Worte über die *Methode* der Rechtsvergleichung. Man muß zwei Arten der Rechtsvergleichung auseinanderhalten, die „reine" und die „angewandte" Rechtsvergleichung[4]). Der Unterschied zwischen beiden liegt in ihren Zielen. Die „*reine*" Rechtsvergleichung — sie ist stets die primäre — hat es mit der Feststellung dessen, was ist, zu tun. Sie prüft, wie sich Rechtssätze oder Rechtseinrichtungen verschiedener Ordnungen, aber verwandten Zweckes zueinander verhalten, ob Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten oder Verschiedenheiten bestehen. Ihr Wesen ist Erkenntnis[5]). Die „*angewandte*" Rechtsvergleichung sucht die Ergebnisse der „reinen" Rechtsvergleichung praktisch zu verwenden. Sie ist zunächst Rechtskritik und dann Rechtspolitik. Ihr Wesen ist Wertung. In der vorliegenden Arbeit steht die „reine" oder, wie man sie auch nennt, „dogmatisch-systematische" Rechtsvergleichung im Vordergrund.

Jedes Vergleichen erfordert ein *Vergleichsziel*. Es kann dies nur ein Drittes sein, das außerhalb der Vergleichsobjekte liegt, auf das sich aber die Vergleichsobjekte gleichmäßig beziehen lassen. Für die Rechtsvergleichung läßt sich ein „tertium comparationis" nur finden, wenn man etwas weiter ausholt und nach den Ursachen der Rechtsbildung in dem einen und anderen Lande sucht. Hat man dabei erkannt, daß die letzte Ursache der Rechtsbildung überall die gleiche ist, daß den Anstoß zu einer bestimmten rechtlichen Entwicklung innerhalb einer konkreten Gemeinschaft stets bestimmte Bedürfnisse dieser Gemeinschaft geben[6]), so hat man auch ein brauchbares Vergleichsziel für rechtsvergleichende Betrachtungen gewonnen. Rechtsvergleichende Betrachtungen müssen davon ausgehen, wieweit und in welcher Art verschiedene Rechtsordnungen ein und demselben Lebensbedürfnis in ihrer Rechtsgestaltung Rechnung tragen[7]).

---

4) So *Rabel*, ZAIPR 1927/6; vgl. auch *Rabel*, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, Münchener Juristische Vorträge, Heft 1 (1925).

5) Eine Ergänzung erfährt sie durch die geschichtliche Rechtsvergleichung, welche die Ursachen der festgestellten Gleichheit, Ähnlichkeit oder Verschiedenheit erforscht. In Betracht kommen gleiche, ähnliche oder verschiedene rassische Wurzeln und gesellschaftlich-wirtschaftliche Verhältnisse, ferner im Falle der Gleichheit oder Ähnlichkeit auch unmittelbare Anlehnung der einen Rechtsordnung an die andere (sog. Rezeption fremden Rechtes). Vgl. *Rabel*, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtscergleichung, S. 3.

6) *Müller-Erzbach*, Wohin führt die Interessenjurisprudenz? (1923) S. 8 bezeichnet die Lebensbedürfnisse treffend als die „Schöpfer des unter den Menschen wirklich geltenden Rechtes". Im Grunde wohl ebenso schon *Ihering* mit seinem bekannten Satze, daß der Zweck der Schöpfer des Rechtes ist.

7) Vgl. auch *Reu*, Die Unmöglichkeit der Leistung im englischen Recht. (1934) S. 106.

III. Wenn der vorliegenden Arbeit über die Rechtslage, in der sich der Erfinder auf Grund seiner Erfindungstat befindet, der Titel „*Rechte aus der Erfindung*“ gegeben worden ist, so hat das einen doppelten Sinn. In diesem Titel liegt Frage und Antwort zugleich. In ihm erscheint die Kernfrage, um die es in dieser Arbeit geht, die Frage, ob dem Erfinder schon aus der Erfindungstat als solcher bestimmte Rechte erwachsen. Und aus ihm läßt sich bereits entnehmen, daß wir zu einer positiven Beantwortung dieser Frage kommen werden. Der *Gang der Untersuchungen* ergibt sich beinahe von selbst. Ist man erst einmal zur Anerkennung von Rechten aus der Erfindung gelangt, so gilt es über Inhalt und Wesen, Gegenstand und Träger, Entstehung, Geltungsbereich und Dauer derselben, über ihre Behandlung im Rechtsverkehr, in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs und schließlich über die Mittel ihres Schutzes Rechenschaft zu geben.

1. Abschnitt.

Begriff und Wesen der Erfindungsrechte. Ihre Stellung im Rechtssystem.

§ 1. Die Erfindung als Ursprung subjektiver Rechte.

I. Die Frage, inwieweit schon aus der Erfindungstat als solcher bestimmte Rechte des Erfinders entspringen, will in einem größeren Zusammenhange gesehen, als ein Ausschnitt aus dem Problem des *Schutzes der geistigen Arbeit* verstanden sein.

Der Schutz der geistigen Arbeit in ihren Erzeugnissen, den Geisteswerken, ist heutzutage in allen Kulturstaaten verwirklicht. Er umfaßt den Schutz der technischen Erfindungen und den Schutz von Schöpfungen auf dem Gebiete der Literatur und der Künste[1]). Er hat zwei Motive. Er beruht einerseits auf der Vorstellung, daß die geistige Arbeit, die neue ideelle oder materielle Werte schafft, nicht weniger ihres Lohnes wert ist als die körperliche Arbeit, andererseits auf der Erwägung, daß die schöpferischen Kräfte, die in einem Volke schlummern, am besten zur Entfaltung kommen, wenn die schöpferischen Persönlichkeiten in den Ergebnissen ihres Schaffens ausreichend geschützt werden. Er wird dadurch bewirkt, daß dem geistigen Arbeiter *Rechte* an *seinem Werk* gewährleistet werden, die ihm die ausschließliche Verfügung über dasselbe sichern und ihm — wenn auch mit Rücksicht auf das Gemeinwohl nur für eine gewisse Zeit — den ausschließlichen Genuß desselben vorbehalten. Man kann sie als „Leistungsschutzrechte" charakterisieren[2]). Sie stellen einen typischen Fall der Rechtsbildung durch Wertschöpfung dar[3]).

Die Tatsache, daß so im Grundsätzlichen eine weitgehende Verwandtschaft zwischen dem Schutz der technischen Erfindungen und dem Schutz literarisch-künstlerischer Erzeugnisse besteht, darf nun

---

1) Bisher noch ungelöst und vielleicht auch unlösbar ist das in der Literatur (namentlich in der französischen und italienischen, aber auch in der deutschen und anglo-amerikanischen) ausgiebig behandelte Problem des sog. wissenschaftlichen Eigentums (propriété scienttifique, scientific property). Man versteht darunter den Schutz wissenschaftlich-technischer Leistungen, die weder als Erfindungen noch als literarisch-künstlerische Schöpfungen geschützt werden können, (den Schutz der sogenannten „Entdeckungen").

2) So *Mitteis*, S. 24. Gegen die von *Mitteis* befürwortete Einordnung der Erfinder- und Urheberrechte in das Arbeitsrecht *Riezler* in ZAIPR 1936/1040 f.

3) Über die Frage der „Rechtsbildung durch Wertschöpfung" unterrichtet eingehend ein Aufsatz von *Müller-Erzbach*, ZHR 88/173 ff.

nicht über die Unterschiede hinwegtäuschen, die im Einzelnen zwischen dem Erfindungsschutz und dem Schutz jener Erzeugnisse zu verzeichnen sind. Der auffallendste und für unsere Betrachtung wichtigste Unterschied liegt in der Art, wie die Schutzrechte bei der einen und anderen Gruppe von Geisteswerken entstehen. Die Rechte an Werken auf dem Gebiete der Literatur und der Künste, die sog. Urheberrechte[4]), erwachsen in ihrem vollen Umfange unmittelbar aus der schöpferischen Tätigkeit, die zu diesen Werken geführt hat; dort, wo ihre Wirksamkeit noch an die Erfüllung von Förmlichkeiten gebunden ist (wie z. B. in Frankreich), geht die allgemeine Tendenz dahin, diese allmählich abzuschaffen[5]). Bei Erfindungen ist die Sachlage eine andere. Die Rechte an einer Erfindung wurzeln nur zum Teil unmittelbar in der schöpferischen Tätigkeit, aus der die Erfindung hervorgegangen ist; zum anderen Teil beruhen sie auf staatlicher Verleihung. Die Rechte, die aus der Erfindungstat als solcher entspringen, sind im Verhältnis zu den Rechten, die an einer literarischen bezw. künstlerischen Schöpfung im Augenblick ihrer Vollendung gegeben sind, unvollkommen. Es fehlt das Recht zur ausschließlichen gewerblichen Verwertung der Erfindung; dieses bedarf zu seiner Entstehung eines besonderen staatlichen Aktes, der Erteilung eines Erfindungspatents (brevet d'invention, privativa industriale, patent for invention)[6]). Der Erfindungsschutz weist demnach zwei Stufen auf; man muß die *Zeit vor der Patentierung* der Erfindung und die *Zeit nach derselben* auseinander halten. Eine in mancher Beziehung bemerkenswerte *Zwischenphase* bildet in verschiedenen Rechtsordnungen (so z. B. in der deutschen und englischen) der Zeitraum von der Patentanmeldung bis zur endgültigen Erteilung des Patents[7]).

II. Nennt man das Recht zur ausschließlichen gewerblichen Verwertung einer Erfindung, das aus dem für die Erfindung erteilten Patent fließt, *„Recht aus dem Patent"* oder kurz *„Patentrecht"* (im subjektiven Sinne), so kann man die Rechte, die — wie angedeutet — in der Erfindungstat als solcher ihren Ursprung haben, als *„Rechte aus der Erfindung"* oder kurz als *„Erfindungsrechte"* bezeichnen.

---

4) In Frankreich nennt man sie entsprechend „droits de l'auteur" in Italien „diritti del autore"; in England und Amerika spricht man von „copyright".

5) Hängt doch auch der internationale Schutz, den die in der Berner Übereinkunft zusammengeschlossenen Staaten den Werken der Literatur und der Künste gewähren, nicht von der Erledigung irgendwelcher Formalitäten ab (Art. 4 Abs. 2 der Übereinkunft). Vgl. dazu *Hoffmann*, Die Berner Übereinkunft, S. 88 ff.

6) Eine ähnliche Wirkung hat die Registrierung der Erfindung als Gebrauchsmuster. Von dem Gebrauchsmusterschutz muß in dieser Arbeit jedoch abgesehen werden.

7) Vgl. dazu § 30 des deutschen und Sect. 4 des englischen, auch § 57 des österreichischen PatG.

1. In *Deutschland* wirkt sich die Erfindungstat in zwei Richtungen aus. Sie bringt einerseits ein *Recht an der Erfindung* zur Entstehung, das dem Erfinder eine weitgehende Bestimmungsmacht über das Schicksal der Erfindung sichert[8]), und ruft andererseits ein *Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft* ins Leben, kraft dessen der Erfinder die Tatsache seiner Erfinderschaft öffentlich zur Geltung zu bringen vermag[9]). *Kohler* wollte außerdem noch ein besonderes *Recht am Erfindungsgeheimnis* anerkannt wissen[10]), fand aber damit nur wenig Anklang[11]).

Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft wird meist mit dem Namen „*Erfinderehre*" belegt. Für das Recht an der Erfindung hat sich der Ausdruck „*Erfinderrecht*" eingebürgert. Wir schließen uns diesem Sprachgebrauch an. Zuweilen wird der Begriff „Erfinderrecht" auch in einem anderen Sinne, als Zusammenfassung sämtlicher aus der Erfindungstat entspringenden Befugnisse des Erfinders

---

8) Vgl. aus der Rspr. RG v. 28. 5. 92 RGZ 29/51, v. 11. 4. 96 RGZ 37/42, v. 14. 12. 03 RGZ 56/226, v. 13. 2. 11 RGZ 75/228, v. 35. 9. 11 RGZ 77/81, v. 7. 12. 32 RGZ 139/92, v. 28. 11. 95 RGST 28/30, v. 19. 2. 96 JW 96/360, v. 23. 3. 1912 Warn R 1912/289 Nr. 252; aus dem Schrifttum *Gierke*, Bd. I S. 854, *Dernburg*, Bd. V S. 85, *Crome*, Bd. IV S. 102, *Kohler*, S. 248, Lehrb. S. 85, *Kisch*, S. 49, *Osterrieth*, S. 81, *Damme-Lutter*, S. 213, *Elster*, S. 271, *Riezler*, S. 38, *Gülland-Queck*, S. 16, *Hirsch*, S. 27, *Engländer*, S. 41, *Pietzcker*, Rvgl HWB Bd. III S. 146, *Pietzcker-Klauer*, Rvgl HWB Bd. V S. 532, *Rauter*, LZ 1908/424, 505, *Oppenheimer*, Mitt 1911/34, *Ahnelt*, ZIR 1912/217, *Molly*, ZIR 1919/119, *Starck*, Mitt 1920/112, *Kautter*, GRUR 1921/173, von den Kommentaren zum alten PatG von 1891 *Allfeld*, § 1 Anm. 10/11, *Kent*, § 1 Anm. 11, *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 1, *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, von den Erläuterungsbüchern zum neuen PatG von 1936 *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Lutter*, § 3 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1 I a, *Möller*, § 3 Anm. 20, *Benkard*, § 3 Anm. 1, *Busse*, § 3 Anm. 1, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, von den Werken zum Gebrauchsmusterrecht, *Cantor*, § 4 Anm. 30, *Zeller* S. 211.

Auch dem bisherigen *österreichischen* und dem *schweizerischen* Recht ist eine ursprüngliche Berechtigung des Erfinders an seiner Geistesschöpfung nicht unbekannt. Vgl. für das erstere etwa *E. Adler*, ZHR 65/214, *Beck-Mannagetta*, S. 148, Derselbe, Neues österreichisches Patentrecht, S. 15, *Bettelheim*, S. 87 u. 137, *Munk*, S. 32, Derselbe, Die patentrechtliche Lizenz, S. 3, *Mitteis*, S. 11, *Friebel u. Pulitzer*, Einleitung C 1; für das schweizerische Recht BG v. 25. I. 07 BGE 33/II/165, v. 5. 2. 97 BGE 23/I/211, aus dem Schrifttum *Guyer*, Art. 1 Anm. 4, Derselbe, Einführung in das schweizer. Erfindungsrecht, S. 15, *Derichsweiler*, (2. Aufl.) S. 14, *Weidlich u. Blum*, Art. 1, Anm. 2, *Beuttner*, S. 10, *Buchli*, S. 15.

9) Die Existenz dieses Rechtes war bis zur Patentgesetzerneuerung von 1936 strittig. Nach den gegenwärtig geltenden patentrechtlichen Bestimmungen kann sie jedoch nicht mehr in Frage gestellt werden. Die Wissenschaft neigte schon seit geraumer Zeit dazu sie zu bejahen; vgl. *Kohler*, Lehrbuch S. 128, *Gierke*, Bd. I S. 873, *Osterrieth*, S. 79, *Riezler*, S. 25, *Damme-Lutter*, S. 219, *Schanze*, Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz (1906), *Pietzcker*, Rvgl HWB Bd. III S. 147, und von den Kommentaren zum alten PatG *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 36, *Kent*, § 1 Anm. 12, *Seligsohn*, § 3 Anm. 4; (vgl. auch RG v. 7. 12. 1932 RGZ 139/92); ablehnend auf Grund des alten PatG nur *Kisch*, S. 50, *Stern-Oppen-*

verwendet[12]). Darin tut sich die Auffassung kund, daß das Recht des Erfinders auf Anerkennung seiner Erfinderschaft nur eine Seite eines allgemeinen Rechtes des Erfinders an der Erfindung sei. Sie ist abzulehnen. Erfinderrecht und Erfinderehre sind zwei verschiedene Dinge; sie haben zwar den Ursprung gemein, sind aber im übrigen wohl auseinander zu halten[13]).

Erfinderrecht und Erfinderehre stehen heutzutage auf fester *gesetzlicher Grundlage*. Das Erfinderrecht erscheint in dem neuen PatG vom 5. 5. 1936 als Anspruch des Erfinders auf das Patent (§ 5), die Erfinderehre als Anspruch des Erfinders auf Nennung seines Namens bei der Patentierung der Erfindung (§ 36). In einer Reihe weiterer Bestimmungen sind Vorkehrungen zum Schutze beider Rechte getroffen. Gemäß § 5 kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet worden ist, von diesem Abtretung des ihm aus der Anmeldung erwachsenen Anspruchs auf Erteilung des Patents verlangen und, falls die Anmeldung des Nichtberechtigten bereits zum Patent geführt hat, vom Patentinhaber Übertragung des Patents auf seine Person begehren. Ist eine Erfindung widerrechtlich entnommen worden, so kann derjenige, dem sie entnommen wurde, gegen die Patentanmeldung desjenigen, der sie entnommen hat, nach § 4 Abs. 3 Einspruch erheben bezw. gemäß § 13 Abs. 1 Ziff. 3 auf Nichtigerklärung des dem Entwender erteilten Patents klagen. Der Durchsetzung des Anspruchs auf Nennung als Erfinder dienen die Vorschriften der §§ 26 und 36[14]).

---

heimer, S. 10, *Hirsch*, S. 52, (vgl. auch OLG Düsseldorf v. 19. 3. 1919, MuW 1918/19 S. 162); aus dem Schrifttum zum neuen deutschen PatG vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1 II a, *Lutter*, § 3 Anm. 1, *Möller*, § 36 Anm. 4, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, *Hoffmann*, S. 34, *Rauter*, MuW 1937/84.

Im bisherigen österreichischen Recht (nach der Patentgesetznovelle von 1925) stand die Existenz der sog. „Erfinderehre" außer Zweifel; vgl. *Friebel u. Pulitzer*, Einleitung C 1, ferner *Schinnerer*, GRUR 1929/641. Und auch für den Bereich des *schweizerischen* Rechtes wird sie anerkannt; vgl. *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, *Beuttner*, S. 20.

10) Handbuch S. 249 ff., Lehrbuch S. 227.

11) In der Schweiz folgt ihm *Beuttner* S. 21; vgl. auch *Buchli*, S. 18 und aus der Rechtssprechung BG v. 5. 2. 97 BGE 23/I/211.

12) So *Gierke*, Bd. I S. 872 ff., *Pietzcker*, Rvgl. HWB Bd. III S. 146 ff., *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, *Friebel u. Pulitzer*, Einleitg. C/1 u. 2, *Munk*, *S. 41*, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2.

13) So nachdrücklich *Riezler*, S. 25, *Hoffmann*, S. 35.

14) Im bisherigen *österreichischen* und im *schweizerischen* Recht hat das Erfinderrecht gleichfalls in einem Anspruch des Erfinders auf das Patent seinen gesetzlichen Niederschlag gefunden (dazu §§ 4, 5, 29 des österreichischen PatG v. 11. 1. 1897 in der Fassung der Novelle von 1925 und Art. 16, 20 des schweizerischen PatG v. 21. 6. 1907). Die Erfinderehre hatte in § 5/0 des österr. PatG — erstmals wohl in der Welt — als Anspruch des Erfinders auf Nennung seines Namens bei der Patentierung der Erfindung eine gesetzliche Regelung erfahren,

2. In *Frankreich* und *Italien* besteht eine ähnliche Rechtslage wie in *Deutschland*. Eine Theorie der Erfindungsrechte hat sich freilich nur in *Italien* in annähernd dem gleichen Umfang herausgebildet wie hier.

a) In *Frankreich* findet sich durchwegs die Ansicht, daß ein *Recht an der Erfindung* nicht erst mit der Patentierung derselben geschaffen wird, sondern schon vorher vorhanden ist, daß die Wirkung der Patientierung nur in einer Bestätigung und Steigerung des ursprünglichen Rechtes an der Erfindung beruht[15]). Das ursprüngliche Recht an der Erfindung wird bis auf den heutigen Tag meist einem alten Herkommen entsprechend als „*propriété d'invention*" bezeichnet[16]). Seine gegenwärtige gesetzliche Grundlage bildet Art. 1 des Patentgesetzes von 1844. Dort wird wie in § 3 des deutschen und § 4 des österreichischen Gesetzes ein Recht des Erfinders auf das Patent festgelegt, indem bestimmt wird: «Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement, sous le nom de brevets d'invention»[17]). Das *Recht der Erfinderehre* hat in Frankreich noch keine gesetzliche Anerkennung gefunden, obgleich es von der Wissenschaft und der Rechtsprechung als «*droit moral de l'inventeur*» schon lange allgemein bejaht wird[18]). Die geplante Patentgesetzreform soll hier eine Änderung bringen[19]).

---

während sie in der Schweiz unter das in Art. 28 ZGB festgelegte allgemeine Recht der Persönlichkeit fällt; vgl. *Beuttner*, S. 20, *Egger* bei *Egger, Escher, Haab, Oser*, Komm. zum ZGB, Art. 28 Anm. 15; a. M. *Hafter* bei *Gmür*, Komm. zum ZGB Art. 28 Anm. 15.

15) *Mainié*, Bd. I N. 1: „Tous les auteurs sont d'accord sur les caractères fondamentaux du brevet d'invention dont le but unique est la constatation du droit de l'inventeur". Ebenso *Poullet*, N. 186 u. 210, *Mourcaux u. Weismann*, N. 5 u. 11, *Raulet u. Muguet* S. 30.

16) *Poullet*, N. 186, *Mainié*, Bd. I N. 1027 u. 1036, *Mourcaux u. Weismann*, N. 5; vgl. auch *Therre*, Bd. I N. 66, 67.

17) Eine deutsche Übersetzung des französischen Patentgesetzes gibt *Wiener*, Das französische Patentwesen (Mannheim 1913).

18) *Poullet*, N. 240 charakterisiert es als „droit de reclamer le mérite de l'invention et les récompenses honorifiques qui peuvent y être attachés". Vgl. auch *Mainié*, Bd. I N. 1410, *Mourcaux u. Weismann*, N. 239, *Massius*, N. 616, *Illart*, N. 217, *Alexandroff*, N. 516 und aus der Rechtsprechung Rennes v. 22. 5. 1855 Ann. 1855/185, Trib. Seine v. 5. 7. 1858 Journ. prop. ind. Nr. 29, Paris v. 5. 12. 1859 Ann. 1859/411, N. 240, Paris v. 25. 1. 1875 Ann. 1875/237, Paris v. 10. 11. 1887 Ann. 1889/115, Paris v. 10. 7. 1931 Ann. 1932/353, Prop. ind. 1933/62, Cass. civ. v. 14. 12. 1936 Prop. ind. 1937/88.

19) Vgl. Art. 55 Abs. 4 des Entwurfes eines neuen französischen Patentgesetzes in der Fassung vom 12./21. Juni 1954, im Wortlaut mitgeteilt bei *Raulet u. Muguet* S. 25: „Lorsqu'une invention sera due à un employé et que le brevet

b) In *Italien* beschäftigt sich das neue Patentgesetz vom 13. September 1934 (G.U. vom 12. Oktober 1934, n. 240, Le Leggi 1934/1351 ff.)[20]) ziemlich ausgiebig mit den Rechten aus der Erfindung. Es nennt sie „diritti nascenti dalla invenzione". Art. 5 hebt besonders das *Recht des Erfinders auf Anerkennung seiner Urheberschaft* (diritto di esserne ricosciuto autore) hervor, während Art. 21 sich mit dem *Recht auf das Patent* (diritto alla privativa) befaßt und es grundsätzlich dem Erfinder bezw. seinem Rechtsnachfolger zuspricht[21]). Die Art. 31, 33 und 34 enthalten Bestimmungen zum Schutze dieser beiden Rechte. Die Wissenschaft hat den Erfindungsrechten schon vor Erlaß des neuen Patentgesetzes lebhafte Beachtung geschenkt[22]). In ihren Erörterungen spielt neben dem Recht an der Erfindung und dem Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft zuweilen auch noch ein *Recht am Erfindungsgeheimnis* (diritto al segreto) im Sinne der in Deutschland von *Kohler* vertretenen Theorie eine Rolle[23]).

3. In *England* sucht man vergeblich nach einer Lehre von den Erfindungsrechten in der Art, wie sie in Deutschland, Italien und bis zu einem gewissen Grade auch in Frankreich im Laufe der Zeit entwickelt worden ist. Die englische Doktrin ist über den Grundsatz, daß das Recht zum Patenterwerb (right to a patent, right of application) dem Erfinder und nur ihm zusteht, kaum wesentlich hinausgediehen[24]). Etwas besser ist es in den *Vereinigten Staaten von Amerika*. Hier findet sich in der Rechtsprechung und Rechtslehre der Gedanke eines natürlichen, wenn auch zunächst unvollkommenen Rechtes an der Erfindung (inchoate right to the invention), welches die Grund-

---

sera demandé par l'employeur, le nom de l'inventeur devra toujours figurer dans la demande de brevet et être reproduit, après le titre, sur l'exemplaire imprimé de la description". Vgl. auch *Fernand-Jacq*, GRUR 1935/195 ff., GRUR 1937 Auslandsteil S. 1 ff., *Groslaude*, S. 43, *Lavoix*, Prop. ind. 1926/42 ff.

20) Eine deutsche Übersetzung des Gesetzes findet sich in Bl 1934/240 ff. und 1935/11, 13, 17, 35 ff., eine französische Übersetzung in Prop. ind. 1934/167 ff., 185 ff., 206 ff. In die Gedanken des Gesetzes führen ein *Valerio*, Riv. dir. comm. 1935/102 ff., *Luzzatto*, Prop. ind. 1934/173, *Ghiron*, GRUR 1935/132 ff., 477 ff., *Klauer*, ZAIPR 1936/1 ff.

21) „Il diritto alla privativa spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa".

22) Vgl. *Ramella*, Bd. I N. 75 ff., *Ghiron*, Bd. II. §§ 149 ff., *Franco*, N. 30, 35, 36, aus der Rspr. App. Venedig v. 18. 5. 1913 Riv. dir. comm. 1913, II, 954 (mit Anmerkung von *Brugi*), und App. Mailand v. 17. 12. 1932 Studi dir. ind. 1933/182 (Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft besteht unabhängig von der Patentierung der Erfindung).

23) Vgl. *Ramella*, Bd. I Nr. 76.

24) *Frost*, Bd. II S. 144 ff., wendet sich scharf gegen die Annahme eines ursprünglichen natürlichen Rechtes des Erfinders an der Erfindung. „It cannot ... be contended that an inventor has any natural, or even moral, right in his invention". An anderer Stelle (Bd. II S. 173) spricht er freilich von einem „right to apply for a patent".

lage für das Recht des Erfinders auf das Patent abgibt und sich durch den Staatsakt der Patenterteilung zu einem „property in the invention" auswächst[25]).

a) Das *Recht des Erfinders auf das Patent* ist sowohl in England wie in den Vereinigten Staaten von Amerika fest in gesetzlichen Bestimmungen verankert. Von den Vorschriften des englischen Patentgesetzes von 1907/1932 sind Sect. 1. 11. 25. 26 und 15 zu nennen, von den patentrechtlichen Normen der „Revised Statutes of the United States" Sect. 4886, 4892 und 4920 Ziff. 2.

In Sect. 1 des *englischen* PatG wird bestimmt: „An application for a patent may be made by any person who claims to be the true and first inventor of an invention, whether he is a British subject or not, and whether alone or jointly with any other person". Ferner: „The application must contain a declaration to the effect that the applicant is in possession of an invention, whereof he, or in the case of a joint application one at least of the applicants, claims to be the true and first inventor". Die Abschnitte 11, 25, 26 und 15 enthalten Rechtsbehelfe des Erfinders gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten[26]).

In Sect. 4886 der *'Revised Statutes of the United States of Amerika'* heißt es: „Any person who has invented or discovered any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvements thereof, not known or used by others in this country, before his invention or discovery thereof, and not patented or described in many printed publication in this or an foreign country, before his invention or discovery thereof, or more than two years prior to the application, and not in public use or on sale in this country for more than two years prior to his aplication, unless the same is proved to have been abandoned, may, upon payment of the fees required by law, and other due proceeding had, obtain a patent therefor." Nach Sect. 4892 hat der Anmelder unter Eid zu ver-

25) So führt *Robinson*, Bd. III § 847, aus: „By the performance of an inventive act the inventor acquires a property in the invention which he thus creates, irrespective of its future protection by a patent. This property vests in him by the law of nature, and by the same law may be divested in any manner which places it in the possession of the public". Im gleichen Sinne *Hopkins*, Bd. I §§ 4, 6, *Walker*, Bd. I §§ 141, 518, *Macomber*, S. 1, 74, *Waite*, S. 118 ff., 222 ff., *Amdur*, S. 525. In der oft zitierten Entscheidung *Gayler v. Wilder*, (1850) 13 L. Ed. 510, heißt es: „The discoverer of a new and useful improvement is vested by law with an *inchoate right* to its exclusive use, which he may perfect and make absolute by proceedings in the manner which the law requires". Ebenso *Hammond v. Mason* 92 U. S. 724, *Fuller v. Berger* (1903) 120 Fed. 274, *Continental v. Eastern* (1908) 210 U. S. 405, *Cook v. Sterling Elec.* (1902) 118 Fed. 45, *Hendric v. Sayler* (1878) 98 U. S. 551, und viele andere.

26) Eine deutsche Übersetzung des „Patents and Designs Act, 1907" gibt *Dunkhase*, Englisches Patent- und Mustergesetz 1907 (Berlin 1909); die bis 1932 erfolgten Änderungen dieses Gesetzes sind berücksichtigt bei *Inhulsen*, Die engl. Patent- und Mustergesetze (Berlin 1934).

sichern, daß er sich für den wahren und ersten Urheber der Erfindung hält, für die er ein Patent beantragt. „The applicant shall make oath that he does verily believe himself to be the original and first inventor or discoverer of the art, machine, manufacture, composition or improvement for which he solicits a patent; that he does not know and does not believe that the same was ever before known or used." Sect. 4920 Ziff. 2 betrifft Patentanmeldungen Nichtberechtigter[27]).

b) Ein *Recht der Erfinderehre* wird weder in England noch in Amerika in den Gerichtsentscheidungen (den „cases") oder im Schrifttum (den „textbooks") erwähnt. Dies erklärt sich daraus, daß die Nennung des Erfinders im Verfahren vor dem Patentamt in beiden Ländern von Anfang an so selbstverständlich gewesen ist, daß sich kein Bedürfnis für die Ausbildung eines besonderen Rechtes der Erfinderehre gezeigt hat. Wie die gerade angeführten Vorschriften erkennen lassen, ist das Patentanmeldungsverfahren in beiden Ländern so ausgestattet, daß der Erfinder dabei stets in Erscheinung tritt. In den Vereinigten Staaten darf nämlich nur der Erfinder selbst die Erfindung zum Patent anmelden, in England muß der Erfinder zum mindesten an der Anmeldung der Erfindung beteiligt sein. Von den Besonderheiten, die (gemäß Sect. 43 des engl. PatG und R.S. Sect. 4896) für den Fall gelten, daß der Erfinder gestorben ist, ohne eine Anmeldung vorgenommen zu haben, ist an dieser Stelle abzusehen[28]).

§ 2. Die in den Erfindungsrechten verkörperte Rechtsmacht.

I. *Recht im subjektiven Sinne* ist nach einer in Deutschland wie in den romanischen Staaten heutzutage weitverbreiteten Theorie *die einer Person durch das objektive Recht (die Rechtsordnung) gewährleistete Macht zur Befriedigung schutzwürdiger Interessen*[1]); als objektives Recht kommen dabei nicht nur die Gesetze, sondern auch die Grundsätze der Rechtsprechung und der Rechtslehre in Betracht, soweit sie als Gewohnheitsrecht Geltung erlangt haben[2]).

---

27) Eine deutsche Übersetzung der in den Vereinigten Staaten von Amerika geltenden patentrechtlichen Bestimmungen findet sich bei *Michaelis*, Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts (2. Auflage Berlin 1932).

28) Näheres darüber unten § 14, III, 2.

1) *Enneccerus-Nipperdey*, § 65, *Colin-Capitant*, Bd. I S. 104, („Les droits subjectifs sont les pouvoirs appartenant aux individus en vue de la satisfaction de leurs intérêts"), *Stolfi*, Diritto civile Bd. I S. 209 („La scuola moderna definisce il diritto soggettivo come il potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, tutelato e protetto dalla norma giuridica"). Über das Verhältnis von Macht- und Interessenlage im Recht unterrichtet eingehend *Müller-Erzbach*, „Lassen sich das Recht und das Rechtsleben tiefer und sicherer erfassen?" (1934). Vgl. auch denselben in „Wohin führt die Interessenjurisprudenz?" (1932) S. 11/12.

2) *Enneccerus-Nipperdey*, § 39, H. *Lehmann*, S. 26 ff., *v. Thur*, Bd. I S. 46 f., *Planiol*, Traité élémentaire, Bd. I N. 14, *Josserand*, Bd. I N. 99, *Pacifici-Mazzoni*, Istituzioni, Bd. I N. 9, *Ruggiero*, Istituzioni, Bd. I. S. 73 ff.

Will man auf Grund der genannten Begriffsbestimmung das Wesen der Erfindungsrechte erfassen, so muß man sich zunächst über die in ihnen verkörperte Rechtsmacht Klarheit verschaffen, d. h. aber ihren *Inhalt* ermitteln, sowie er sich aus den verschiedenen Rechtsquellen ergibt.

II. Der *Inhalt des Erfinderrechts* besteht in den Befugnissen, die der Erfinder bezüglich seiner Geistesschöpfung hat. Diese aber beruhen alle mehr oder weniger in der Tatsache, daß der Erfinder seine Geistesschöpfung zunächst als ein Geheimnis besitzt. *Gierke* bestimmt das Erfinderrecht im Hinblick darauf als das Recht des Erfinders, „über das Ob, Wann und Wie der Veröffentlichung des eigenen Geisteserzeugnisses zu entscheiden"[3]). In ähnlicher Weise umschreibt auch das Reichsgericht das Erfinderrecht als „ein Recht des Inhalts, daß er (der Erfinder) mit seiner Erfindung ganz nach seinem Interesse schalten, sie unbenutzt lassen, aber auch mit Wahrung seines Geheimnisses in seinem Gewerbebetrieb ausbeuten oder sie bei der Patentbehörde anmelden kann, um sich mit der Preisgabe seines Geheimnisses ihre ausschließliche Ausbeutung für eine bestimmte Zeit rechtlich zu sichern"[4]).

Im einzelnen ist über den Inhalt des Erfinderrechts folgendes zu sagen:

1. Das Erfinderrecht äußert sich in erster Linie in dem — wie man es des öfteren nennt — „materiellen" *Recht zum Patenterwerb*", d. h. in der Berechtigung seines Inhabers durch Anmeldung der Erfindung für sich ein Patent zu erwirken und sich so die alleinige Verwertung der Erfindung zu sichern[5]). Das deutsche Patentgesetz hebt dieses Recht — wie schon erwähnt — in § 3 als „Recht auf das Patent" hervor, das österreichische in § 4 als „Anspruch auf ein Patent", das italienische in Artikel 21 als „diritto alla privativa". In Frankreich spricht man von einem „droit de prendre un brevet", in England und Amerika von einem „right to a patent" bezw. „right of application".

---

3) Bd. I S. 859.

4) RG v. 3. 10. 1902 RGZ 52/231.

5) Vgl. für Deutschland *Kisch*, S. 51, *Damme-Lutter*, S. 217, *Elster*, S. 279, *Engländer*, S. 41, *Hirsch*, S. 54, von den Kommentaren zum alten PatG *Isay*, Anhang zu §§ 1 u. 2 Anm. 22, *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, von den Erläuterungsbüchern zum neuen PatG *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Krauße-Katluhn*, § 3 Anm. 1. I. c, *Lutter*, § 3 Anm. 2 u. 6, *Möller*, § 3 Anm. 20, auch *Riemschneider-Wilcken*, S. 56 u. *Hoffmann* S. 17, für das bisherige österreichische Recht *Bettelheim*, S. 141, *Adler*, ZHR 65/215, *Friebel u. Pulitzer*, Einleitg. C 3; für das schweizerische Recht *Beuttner*, S. 11, *Buchli*, S. 15, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2; für Frankreich *Pouillet*, N. 186, *Allart*, N. 72 und 146, *Moureaux u. Weismann*, N. 11, *Massius*, N. 281, *Raulet u. Muguet*, S. 30; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 82, *Ghiron*, Bd. II S. 150, *Franco*, N. 36; für England und die Vereinigten Staaten *Frost*, Bd. II S. 173, *Moulton*, S. 3, *Haddan*, S. 69, *Robinson*, Bd. I §§ 362 ff., §§ 408 ff., *Walker*, Bd. I § 141.

a) Das Recht zum Patenterwerb ist wohl zu unterscheiden von der *tatsächlichen Möglichkeit ein Patent anzumelden*, über die jedermann verfügt, der eine ausreichende Kenntnis von der Erfindung besitzt. Es ist ferner zu unterscheiden von dem *Anspruch auf Erteilung des Patents*, der in manchen Staaten, z. B. in Deutschland, mit der Anmeldung der Erfindung für den Anmelder als solchen entsteht, gleichgültig, ob er ein Recht an der Erfindung hat oder nicht[6]).

b) In Deutschland, dem bisherigen Österreich und der Schweiz hat man sich wiederholt mit der *Rechtsnatur* des Rechtes zum Patenterwerb beschäftigt. In Österreich wurde es meist in das *Gebiet des öffentlichen Rechts* gewiesen, als ein gegen den Staat gerichteter (publizistischer) Anspruch angesehen, der durch Anmeldung der Erfindung zum Patent geltend zu machen ist[7]). In Deutschland und der Schweiz dagegen wird es durchwegs zu den *Privatrechten* gezählt, wobei freilich Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, unter welche Gattung derselben es fällt. Manche bezeichnen es als ein *Anwartschaftsrecht*[8]), andere rechnen es zu den *Gestaltungsrechten*[9]) und zwar zu jenen, deren Ausübung nicht in eine fremde Rechtssphäre eingreift und dort eine bestimmte Rechtsbeziehung begründet, ändert oder aufhebt, sondern nur die eigene Rechtssphäre des Berechtigten berührt[10]).

c) Viel wichtiger als die Frage nach der systematischen Einordnung des Rechtes auf das Patent ist die Frage nach seiner *Wirkung gegenüber Dritten*. Bei ihrer Beantwortung geht man am besten von dem gar nicht so seltenen Fall der sog. *Doppelerfindung* — in England und Amerika spricht man von „simultaneous invention" — aus.

Es kann sein, daß mehrere Personen unabhängig voneinander dieselbe Erfindung machen. Wer soll hier das Patent und mit ihm das Recht zur ausschließlichen Ausnutzung der Erfindung erhalten? In *Deutschland* hat man dahin entschieden, daß zunächst jedem der Erfinder zufolge seiner Schöpfungstat ein gleich starkes Recht auf das

---

6) Vgl. §§ 4 Abs. 3, 5 u. 9 des deutschen PatG.

7) *Bettelheim*, S. 141, *Friebel u. Pulitzer*, § 4 C 1, *Adler*, ZHR 65/205 N. 13 weist demgegenüber darauf hin, daß der Begriff „Anspruch auf die Erteilung des Patents" im § 4 Abs. 1 ö. PatG einen ganz anderen Sinn habe als derselbe Begriff im § 5 Abs. 1 ö. PatG. Im ersteren Falle bedeute er das dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zustehende Recht zum Patenterwerb, im zweiten Falle den gegen den Staat gerichteten Anspruch auf Gewährung des Patents, den der Anmelder als solcher bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen habe. Vgl. auch *Adler*, Zivilrechtl. Erörterungen zum Patentregister, S. 118 N. 45.

8) So *Kisch*, S. 51, *v. Tuhr*, Bd. I S. 181, *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Möller*, § 6 Anm. 5, *Beuttner*, S. 15; ähnlich auch *Adler*, ZHR 65/234, der es als eine „Erwerbsberechtigung" betrachtet.

9) So erstmals *Engländer*. S. 44 ff. Zustimmend *Elster*, S. 279, *Hirsch*, S. 55, *Buchli*, S. 20 N. 42; ablehnend *Kisch*, S. 97 und *Isay*, ZHR 86/445 ff.

10) Man kann sie als „Eigengestaltungs"- oder „Zugriffsrechte" kennzeichnen im Gegensatz zu dem „Fremdgestaltungs"- oder „Eingriffsrechten". Vgl. *Engländer* a. a. O. unter Bezugnahme auf *Seckel*, Gestaltungsrechte (in der Festgabe für *Koch* S. 213).

Patent zusteht, daß aber das Patent selbst dann derjenige bekommt, der die Erfindung zuerst anmeldet. Mit der Anmeldung des einen Erfinders büßen die anderen Erfinder ihr Recht zum Patenterwerb ein[11]). In der *Schweiz*, *Frankreich* und *Italien* aber auch in *England* entscheidet unter Doppelerfindern ebenfalls die Priorität der Anmeldung; belanglos ist, wer die Erfindung zuerst konzipiert hat[12]). Der rechtspolitische Grundgedanke dieser Regelung liegt auf der Hand. Es soll durch sie eine möglichst baldige Offenbarung der Erfindung im Interesse der Allgemeinheit erreicht werden. Da nämlich der Erfinder in den genannten Ländern stets befürchten muß, daß ihm ein konkurrierender Erfinder mit der Anmeldung zuvorkommt und ihn so um die Früchte seines Schaffens bringt, wird er sich in der Regel veranlaßt sehen, seinerseits so rasch als möglich zur Anmeldung zu schreiten.

In den *Vereinigten Staaten* ist die Rechtslage demgegenüber eine ganz andere. Das Recht zum Patenterwerb hat hier von mehreren selbständigen Urhebern der gleichen Erfindung (rival inventors) nur derjenige, dem die Lösung des technischen Problems zuerst gelungen, der im wahren Sinne des Wortes als „Ersterfinder" anzusprechen ist[13]). Die frühere Anmeldung eines späteren Erfinders vermag grundsätzlich nicht den „first inventor" seines Rechtes auf das Patent zu berauben. Der Feststellung der Ersterfinderschaft für den Fall, daß bezüglich ein und derselben Erfindung mehrere Anmeldungen bezw. ein bereits bestehendes Patent und eine Neuanmeldung kollidieren, dient ein besonderes Verfahren, die sog. „interferences", die in den das Patentgesetz ergänzenden „Rules of Practice" (Sect. 93 ff.) eine außerordentlich eingehende Regelung erfahren haben.

In den genannten Grundsätzen über die Behandlung der Doppelerfindung kommt die Wirkung des Rechtes zum Patenterwerb Dritten gegenüber deutlich zum Ausdruck. In den *Vereinigten Staaten von*

---

11) Das ist der Sinn des nicht recht glücklich gefaßten Satz 3 in § 3 PatG; vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 7, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1, III, a, *Lutter*, § 3 Anm. 6, *Möller*, § 3, Anm. 23, *Riemschneider-Wilcken*, S. 56, *Busse*, § 3 Anm. 3; ebenso § 4 Abs. 1 Satz 3 ö. PatG; vgl. dazu PGH v. 22. 10. 1932 Prop. ind. 1933/194.

12) In England bestimmt das PatG zwar in Sect. 1, daß nur der „true and first inventor" ein Erfindungspatent bekommen kann. Es ist aber allgemein anerkannt, daß als „first inventor" nicht derjenige anzusehen ist, der die Erfindung zuerst gemacht hat, sondern derjenige, der sie zuerst der Allgemeinheit durch Anmeldung zum Patent bekannt gibt. So wird in dem Fall *Forsyth v. Riviere* (1819) 1 Web. P. C. 97 ausgeführt: „Of two simultaneous inventors he who first communicates the invention to the public under the protection of Letters Patent, is the true and first inventor". Ebenso *Robertson v. Purday* (1907) 24 R.P.C. 290; vgl. ferner *Walker-Roscoe*, S. 7, *Haddan*, S. 115, *Frost*, B. I S. 14, *Moulton*, S. 75.

13) *Robinson*, Bd. I §§ 370 ff., *Walker*, Bd. I §§ 187 ff., *Robb*, S. 272 ff., *Michaelis*, S. 206 ff. Es ist also zu beachten, daß der Begriff des „original and first inventor" in R.S. Sect. 4892 eine andere Bedeutung hat als der Begriff des „true and first inventor" in Sect. 1 des engl. PatG.

Amerika ist das Recht auf das Patent ein *absolutes*: es steht grundsätzlich nur dem Ersterfinder zu und sichert diesem die Anwartschaft auf die ausschließliche gewerbliche Verwertung der Erfindung gegenüber jedem Dritten, auch gegenüber einem etwaigen konkurrierenden Erfinder. In den *übrigen Ländern* dagegen ist das Recht auf das Patent nur ein *beschränkt absolutes*: es wirkt gegenüber Dritten nur insoweit, als sie nicht konkurrierende Erfinder oder Rechtsnachfolger von solchen sind. Anders ausgedrückt, in den Vereinigten Staaten von Amerika hat der vom Gesetz bevorzugte Ersterfinder von Anfang an ein Recht an der Erfindung schlechthin, in den übrigen Ländern dagegen hat der Erfinder zunächst nur ein Recht an seiner Erfindung, d. h. an der Erfindung insoweit, als sie gerade seine eigene Geistesschöpfung darstellt[14]).

2. Das Recht zum Patenterwerb bildet zwar den Hauptinhalt des Erfinderrechts, es bildet aber nicht, wie manche annehmen, seinen einzigen Inhalt. Das Erfinderrecht erschöpft sich nicht in ihm, sondern äußert daneben auch noch andere Wirkungen[15]). Es gewährt nach der herrschenden Lehre neben dem Recht zum Patenterwerb noch die *Befugnis, darüber zu bestimmen, ob die Erfindung geheim bleiben oder in die Öffentlichkeit gelangen soll*[16]), *ferner die Befugnis, darüber zu entscheiden, ob die Erfindung ungenutzt bleiben oder ihrer Natur gemäß ausgewertet werden soll, schließlich die Befugnis, über die Erfindung in beliebiger Weise rechtsgeschäftlich zu verfügen, sei es unter Lebenden, sei es von Todes wegen.* Schließt das Erfinderrecht auch die Befugnis, Dritten die Benutzung der Erfindung zu verbieten, in sich ein? Diese Frage muß verneint werden. Der Erfinder hat zwar die Möglichkeit, Dritte vom Genuß seiner Geistesschöpfung durch Geheimhaltung derselben auszuschließen, und ist in dieser Möglichkeit auch bis zu einem gewissen Grade geschützt, er hat aber kein Recht, Dritten die Benutzung derselben schlechthin zu untersagen. Ein derartiges Recht bekommt er erst mit deren Patentierung[17]).

---

14) Vgl. *Kisch*, S. 52, *Damme-Lutter*, S. 216, *Dunkhase*, S. 32, *Hirsch*, S. 57.

15) A. M. *Dunkhase*, S. 47, *Adler*, ZHR 65/200 ff., 215 ff.

16) *Kohler*, S. 248 ff., betrachtet sie — wie oben bemerkt — als Inhalt eines besonderen Rechtes am Erfindungsgeheimnis.

17) Vgl. für Deutschland aus der Rspr. RG v. 11. 4. 96 RGZ 37/43, v. 25. 9. 11 RGZ 77/83, v. 19. 2. 96 JW 96/192, v. 22. 3. 1912 Warn R 1912/289 Nr. 252, v. 2. 5. 1917 ZIR 1917/137; aus dem Schrifttum *Gierke*, Bd. I S. 873, *Riezler*, S. 70, *Gülland-Queck*, S. 19, *Engländer*, S. 41 N. 82, *Pietzcker*, Rvgl HWB Bd. III S. 146, *Allfeld*, § 1 Anm. 10, *Kent*, § 1 Anm. 241, *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, *Isay*, Anh. zu §§ 1 u. 2 Anm. 17, *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4, *Krauße-Katluhn*, § 5, Anm. 1, II, d; für das österr. Recht *Friebel u. Pulitzer*, Einl. C 3, für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, für Italien *Ramella*, Bd. I N. 75, für England *Frost*, Bd. II S. 145, *Terrell*, S. 9, *Walker-Roscoe*, S. 2, und aus der Rspr. *Steers v. Rogers*, (1893) 10 R.P.C. 251 („Letters Patent do not give the patentee any right to use the invention — they do not confer upon him a right to manufacture according to his invention. That is a right which he would have equally

In Deutschland wird in der letztgenannten Beziehung zum Teil eine andere Ansicht vertreten und angenommen, daß auch schon dem ursprünglichen Recht an der Erfindung die *Befugnis zur ausschließlichen Ausnutzung* derselben innewohnt; sie unterscheide sich von der Benutzungsbefugnis, die das Recht aus dem Patent mit sich bringt, nur durch den Rahmen, in dem die Ausschließlichkeit gegeben sei; er sei bei dem Recht aus dem Patent ein weiterer als bei dem ursprünglichen Recht an der Erfindung; das Recht aus dem Patent sichere seinem Inhaber den Alleingenuß des Erfindungsgedankens als solchen, schütze also auch gegenüber einem, der von sich aus die gleiche Erfindung gemacht habe; das Erfinderrecht dagegen behalte seinem Träger den Alleingenuß der Erfindung nur insoweit vor, als sie gerade seine eigene Geistesschöpfung sei; es versage gegenüber einem Doppelerfinder und denjenigen, die ihre Kenntnis der Erfindung — sei es erlaubt oder unerlaubt — von ihm herleiten; beute eine dieser Personen die Erfindung für sich aus, so erwachse dem ersten Erfinder kein Anspruch auf Rechtsschutz; denn hier sei kein Eingriff in seine Geistesschöpfung geschehen[18]).

Dem kann m. E. nicht beigepflichtet werden. Es handelt sich hier um eine Ansicht, die dem sozialen Gehalt des Patentwesens nicht genügend Rechnung trägt. Die Einrichtung des Patentschutzes will nicht nur von ethisch-urheberrechtlichen Gesichtspunkten, sondern mindestens in gleichem Maße auch von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus verstanden sein. Sie soll nämlich nicht nur die Interessen der Erfinder wahren, ihnen einem Gebot der Gerechtigkeit entsprechend für gewisse Zeit ein ausschließliches Recht an den Früchten ihrer Arbeit verbürgen, sondern auch den Interessen der Allgemeinheit dienen, die Entwicklung des gewerblichen Lebens fördern[19]). Die Aus-

---

effectually if there were no Letters Patent at all — only in that case all the world would equally have the righ. What the Letters Patent confer is the right to exclude others from manufacturing in a particular way and using a particular invention"); für die Vereinigten Staaten von Amerika *Robinson*, Bd. II § 755, *Walker*, Bd. I §§ 15 u. 198, und aus der Rspr. *Bloomer v. Mc Quewan*, 14 L. Ed. 532, *United States v. United Shoe Machinery Corp.* 258 U. S. 451 (mit Angabe weiterer Entscheidungen).

18) So *Kisch*, S. 51, *Damme-Lutter*, S. 216, *Hirsch*, S. 57, *Lutter*, § 3 Anm. 2, *Möller*, § 3 Anm. 20, § 6 Anm. 13; vgl. auch *Beuttner*, S. 16 f.

19) Treffend bezeichnet *Pietzker*, § 1 Anm. 9 die Schaffung eines Ausgleichs zwischen den Interessen der Erfinder und denen der Allgemeinheit als „Quintessenz" des ganzen Patentrechts. Vgl. auch *Weber*, Erfinderrecht und Allgemeininteresse (Berlin 1951), und aus der Rechtssprechung RG v. 31. 1. 1928 RGZ 120/97. Im anglo-amerikanischen und romanischen Rechtskreis ist die Maßgeblichkeit sozialer Interessen bei der Einrichtung des Patentschutzes schon seit langem anerkannt. Die dort am weitesten verbreitete Theorie vom Wesen des Patentschutzes legt ein beredtes Zeugnis dafür ab. Die Patenterteilung wird als Abschluß eines Vertrages zwischen dem Erfinder und dem Staat angesehen, kraft dessen der Erfinder vom Staat als Gegenleistung dafür, daß er seine Geistesschöpfung der Allgemeinheit offenbart, für eine gewisse Zeit den Alleingenuß

sicht auf die Vorteile des Patentschutzes soll einerseits die Erfindertätigkeit anregen, andererseits die Erfinder veranlassen, ihre Geistesschöpfungen durch Anmeldung zum Patent der Allgemeinheit zu offenbaren, damit sie dann je nach ihrer Bedeutung der Lösung neuer technischen Probleme zu Grunde gelegt werden können. Wollte man nun dem Erfinder schon vor der Patentierung eine Befugnis zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung zuerkennen, und die Wirkung der Patentierung lediglich in einer Steigerung der Ausschließlichkeit bestehen lassen, so würde man den Wert des Patentschutzes für den Erfinder erheblich herabsetzen. Die natürliche Folge davon wäre, daß das Streben der Erfinder nach Patentschutz nachlassen würde. Darunter müßten aber die wirtschaftspolitischen Absichten leiden, die der Staat mit der Einrichtung des Patentschutzes verfolgt. Auch noch aus einem anderen Grunde wäre es bedenklich, den Erfinder schon vor der Patentierung der Erfindung mit der Befugnis zur ausschließlichen Benutzung derselben auszustatten. Es würde zu einer ziemlichen Unsicherheit im gewerblichen Leben führen und dem Wahrheitsgedanken, der es beherrschen soll, widersprechen, wollte man der nichtpatentierten, also nicht auf ihren Wert für die Allgemeinheit geprüften oder zumindest prüfbaren Erfindung einen ähnlichen Schutz angedeihen lassen wie der patentierten. Endlich muß die Annahme eines ausschließlichen Genußrechts an der nichtpatentierten Erfindung m. E. auch daran scheitern, daß es in Fällen von Doppelerfindungen sehr oft unmöglich sein würde, mit Sicherheit festzustellen, ob der wegen unbefugter Erfindungsbenutzung Belangte sich der Geistesschöpfung des klagenden oder eines anderen Erfinders bedient hat.

3. Der *Anspruch des Erfinders auf Anerkennung seiner Urheberschaft* darf, wie oben schon betont wurde, nicht als ein integrierender Bestandteil des Erfinderrechts angesehen werden[20]). Desgleichen ist es auch nicht angängig, das sog. *Vorbenutzungsrecht* mit dem Erfinderrecht in Verbindung zu bringen und als einen Ausfluß desselben zu erklären. Näheres hierüber ist an anderer Stelle zu sagen[21]).

4. Die Befugnisse, welche in einem Recht enthalten sind, aus ihm folgen oder zu seiner Verwirklichung dienen, sind nicht sämtlich gleichwertig für die Bestimmung seines Wesens. Wenn wir ein Recht nach

---

dieser Geistesschöpfung in Form eines Monopolrechtes an ihr gesichert bekommt. Vgl. *Frost*, Bd. I, S. 103, 170, 195, 332, *Moulton*, S. 5, *Walker u. Foster*, S. 2, *Haddan*, S. 11, *Robinson*, Bd. I § 40, Bd. II § 481, *Hopkins*, Bd. I § 1, *Walker*, Bd. I § 13, *Mainié*, Bd. I N. 3, *Massius*, N. 43. In einer amerikanischen Entscheidung — *Kendall v. Windsor* (1857) 16 L. Ed. 165 — findet sich der bemerkenswerte Satz: „It is undeniably true that the monopoly granted to inventors was never designed for their exclusive profit or advantage; *the benefit to the public or community at large* was another and doubtless the primary object in granting and securing that monopoly".

20) Vgl. oben § 1, II, 1.

21) Vgl. unten § 4, IV, 1.

der Natur der in ihm liegenden Rechtsmacht charakterisieren wollen, so müssen wir von seinem Hauptinhalt ausgehen[22]). Worin besteht nun der Hauptinhalt des Erfinderrechts? Die Befugnisse, die es in sich schließt, lassen es als ein Recht erscheinen, das eine gewisse Herrschaft über ein Wirtschaftsgut gewährt. Man kann es daher als ein *Herrschaftsrecht* bezeichnen. Da es sich um die Beherrschung eines unkörperlichen Gutes handelt, kann man es auch als ein *Immaterialgüterrecht* charakterisieren. In Anbetracht dessen, daß es in seiner Wirkung gegen Dritte beschränkt ist, muß man es zu den *unvollkommen absoluten* Rechten zählen[23]). Nur in den Vereinigten Staaten von Amerika stellt es — soweit die Befugnis zum Patenterwerb in Betracht kommt — ein vollkommen absolutes Recht dar[24]).

III. Der *Inhalt des Rechtes der Erfinderehre* ist weniger problematisch als der des Erfinderrechts. Es bildet den ideellen Lohn des Erfinders. Es soll dazu beitragen, ihm die soziale Achtung zu gewährleisten, die er sich durch seine Leistungen zum Nutzen der Allgemeinheit verdient hat.

Im einzelnen ist über das Recht der Erfinderehre folgendes zu bemerken:

1. Es ist ein *absolutes Recht*, wirkt gegenüber jedem Rechtsgenossen[25]).

2. Es äußert sich in verschiedenen Richtungen: einmal darin, daß der Erfinder Angriffe gegen seine Erfindereigenschaft, worin sie auch bestehen mögen, abwehren kann; dann in einer Reihe von Ländern — so in *Deutschland*, dem bisherigen *Österreich* und *Italien* in einem *Anspruch des Erfinders, in den amtlichen Verlautbarungen über die Patentierung der Erfindung genannt zu werden* (§§ 36, 26 des deutschen, § 50 des österreichischen und Art. 25, 31, 32 und 33 des italienischen PatG). Dieser Anspruch ist namentlich dann von Wichtigkeit, wenn ein anderer als der Erfinder, etwa bei Angestelltenerfindungen der Unternehmer, die Anmeldung vorgenommen hat und das Patent erteilt bekommt. Die *Erfindernennung* erfolgt nach österreichischem und italienischem Recht nur *auf Antrag*[26]), nach deutschen dagegen *von amtswegen*, was dadurch ermöglicht wird, daß der Anmelder gemäß § 26 Abs. 6 PatG vor Erlaß des Beschlusses über die Bekanntmachung der

22) *Enneccerus-Nipperdey*, § 66, I.

23) *Isay*, Anh. zu §§ 1 u. 2 Anm. 17, *Gülland-Queck*, S. 16; aus der Rspr. RG v. 7. 12. 1932 RGZ 139/92, woselbst das Erfinderrecht als „unvollkommen absolutes Immaterialgüterrecht" bezeichnet wird. Über den Begriff der unvollkommen absolute Rechte vgl. *Zitelmann*, I. P. R. Bd. I S. 48 ff.

24) Über die begrenzte Rechtsstellung des Erfinders vor der Patentierung gut *Robinson*, Bd. III S. 885.

25) So *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 36, *Seligsohn*, § 3 Anm. 4; vgl. auch *Kent*, § 1 Anm. 12, *Klauer-Möhring*, § 36 Anm. 4 a, *Möller*, § 36 Anm. 8.

26) Vgl. § 5/0 ö. PatG und dazu *Friebel u. Pulitzer*, § 5/0, IV, 2, ferner Art. 25 ital. PatG und dazu *Klauer*, ZAIPR 1936/3.

Anmeldung den Namen des Erfinders anzugeben hat[27]). Der Erfinder ist also hier jeder Initiative zur Geltendmachung seiner Erfinderehre überhoben, ein Umstand, der für angestellte Erfinder, denen die wirtschaftliche Abhängigkeit bei der Geltendmachung der Erfinderehre sonst möglicherweise im Wege stände, von Bedeutung sein kann. Ist dem Erfinder freilich aus irgend einem Grunde daran gelegen, nicht als solcher in die Öffentlichkeit zu treten, so kann er beim Patentamt Unterlassung seiner Nennung beantragen. Die Nennung selbst geschieht in Deutschland bei der Bekanntmachung der Anmeldung, bei der Bekanntmachung der Patenterteilung, auf der Patentschrift und in der beim Patentamt geführten Patentrolle, im Bereich des bisherigen österreichischen Rechts außerdem noch in der Patenturkunde, in Italien in der Patenturkunde und in dem Patentregister. In der *Schweiz* und in *Frankreich* fehlt bisher eine entsprechende Regelung, in Frankreich steht sie freilich auf dem Programm der Patentgesetzreform[28]). In *England* und in den *Vereinigten Staaten von Amerika* tritt der Erfinder seit jeher im Patenterteilungsverfahren in Erscheinung[29]).

3. Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft ist ein *höchst persönliches* Recht. Es kann nicht auf andere übertragen werden[30]). Es verbleibt dem Erfinder auch dann, wenn das Recht an der Erfindung auf eine andere Person übergegangen ist[31]). Nach dem deutschen Gesetz ist es ferner *unverzichtbar* (§ 36 PatG). Der Erfinder soll gewissermaßen vor sich selbst geschützt, vor allem aber der Übervorteilung angestellter Erfinder durch den Arbeitgeber ein Riegel vorgeschoben werden[32]).

4. Der Ausdruck „*Erfinderehre*" ist in der deutschen Literatur zu-

27) Dazu *Klauer-Möhring*, § 36 Anm. 2, § 26 Anm. 20, *Krauße-Katluhn*, § 36, Anm. 1, II, § 26, Anm. 9, *Möller*, § 36 Anm. 5, § 26 Anm. 27, *Lutter*, § 26 Anm. 16, Busse, § 36 Anm. 1, § 26 Anm. 12, *Riemschneider-Wilcken*, S. 88.

28) Vgl. oben Note 19 zu § 1.

29) Vgl. oben § 1, II, 3.

30) So ausdrücklich § 5 o Abs. 2 des österreichischen u. Art. 5 des neuen italienischen PatG („I diritti nascenti dalle invenzioni industriali ... sono alienabili e trasmissibili, tranne il diritto di esserne ricosciuto autore"). Vgl. im übrigen für Deutschland *Klauer-Möhring*, § 36 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 3 Anm. 1, II, a, *Möller*, § 36 Anm. 4, *Lutter*, § 36 Anm. 1, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38; für das österr. Recht *Friebel u. Pulitzer*, § 5 o, I, 1; für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 9 Anm. 2a, *Beuttner*, S. 20; für Frankreich *Pouillet*, N. 240, *Allart*, N. 217, *Mainié*, Bd. I N. 1410, *Massius*, N. 616, *Moureaux u. Weismann*, N. 239, *Raulet u. Muguet*, S. 111, aus der Rspr. Rennes v. 22. 3. 1855 Ann. 1855/183, Trib. Seine v. 3. 7. 1858 (zitiert bei Pouillet a. a. O.), Paris v. 3. 12. 1859 Ann. 1859/411.

31) Über die Frage, inwieweit das Recht der Erfinderehre *vererblich* ist, vgl. unten § 9, II.

32) Ebenso das österreichische Recht (§ 5/0 PatG). In der Schweiz dürfte man durch analoge Anwendung von Art. 27 ZGB zu einem ähnlichen Ergebnis kommen.

weilen auf Widerstand gestoßen[33]). Man sagt, es gäbe keine besondere Ehre des Erfinders neben der allgemeinen Ehre eines jeden Menschen, die in der Anerkennung durch die Mitmenschen beruht. M. E. ist aber gegen ihn nichts einzuwenden. Er besitzt sowohl den Vorzug der Kürze wie den Vorzug einer gewissen volkstümlichen Anschaulichkeit, welche die Rechtssprache in den Grenzen des Möglichen anstreben soll[34]).

§ 3. Die in den Erfindungsrechten geschützten Interessen.

I. Die Unterscheidung zwischen *Vermögensrechten* und *Nichtvermögensrechten* spielt fast überall in der Systematik des Zivilrechts eine erhebliche Rolle. Zu den Nichtvermögensrechten werden dabei vornehmlich die „*Persönlichkeits-*" oder „*Individualrechte*" oder, wie man sie auch nennt, die „*Rechte an der eigenen Person*" *gezählt*[1]).

Wie sind die Begriffe „Vermögensrecht" und „Persönlichkeitsrecht" zu bilden? Überblickt man das einschlägige in- und ausländische Schrifttum, so sieht man, daß es sich hier im ganzen genommen um eine Einteilung der subjektiven Rechte nach den Gegenständen, auf die sich die in ihnen verkörperte Rechtsmacht bezieht, und nach den Interessen, denen sie dient, handelt. Über das entscheidende Merkmal der einen und anderen Gattung von Rechten herrscht freilich Streit.

Das Kriterium der Vermögensrechte erblickt man bald darin, daß sie sich auf ein geldwertes Objekt beziehen, auf einen Tauschwert zurückführen lassen[2]), bald darin, daß sie veräußerlich sind[3]), bald darin, daß sie hauptsächlich der Befriedigung der äußeren materiellen Bedürfnisse der Person dienen[4]). Die Persönlichkeitsrechte bestimmt man bald als Rechte, die ihrem Subjekt die Herrschaft über einen Bestandteil der eigenen Persönlichkeitssphäre gewährleisten[5]), bald als Rechte, die von der Person ihres Trägers nicht losgelöst werden können, also höchstpersönlich sind[6]), bald als Rechte, die auf Wahrung der sozialen

---

33) Gegen ihn vor allem *Kohler*, Lehrbuch S. 228 und *Gülland-Queck*, S. 73; gewisse Bedenken auch bei *Riezler*, S. 21 f.

34) Er findet sich denn auch in der amtlichen Begründung zum neuen deutschen Patentgesetz (Bl 1936/110).

1) In Frankreich sind sie als „droits de la personnalité" bezw. „droits moraux", in Italien als „diritti della personalita" bezw. „diritti sulla propria persona" bekannt.

2) *Crome*, Bd. I S. 170, *Dernburg*, Bd. I S. 50, *von Tuhr*, Bd. I S. 314, *Josserand*, Bd. I N. 104, *Planiol*, Traité élémentaire, Bd. I N. 2147.

3) *Sohm*, Arch Bürg R 28/179 ff., Iherings J 53/373 f.

4) *Enneccerus-Nipperdey*, § 71, *Cosack-Mitteis*, Bd. I S. 42, *H. Lehmann*, S. 83, *Colin-Capitant*, Bd. I N. 87, *Perreau*, Rev. trim. 1909/503.

5) *Gierke*, Bd. I S. 702.

6) *Sohm*, Iherings J 53/383; vgl. auch *Colin-Capitant*, Bd. I N. 87, *Josserand*, Bd. I N. 104.

Stellung des Einzelnen gerichtet, also überwiegend unwirtschaftliche, ideelle Interessen zu befriedigen bestimmt sind[7]).

II. Das Recht des Erfinders, die Tatsache seiner Erfinderschaft öffentlich zur Geltung zu bringen, die sog. *Erfinderehre* gehört unstreitig zu den *Persönlichkeitsrechten* wie auch immer man deren Begriff fassen will. Die in ihm liegende Rechtsmacht erstreckt sich auf die Individualsphäre des Erfinders, läßt sich unter keinen Umständen von seiner Person trennen und dient in erster Linie seinen ideellen Interessen[8]). Will man ein allgemeines Recht der Persönlichkeit anerkennen, so kann man die Erfinderehre als einen Ausfluß desselben betrachten[9]).

III. Wesentlich mehr Schwierigkeiten als die Klassifikation der Erfinderehre bereitet die *Klassifikation des Erfinderrechts*. Ist es ein Vermögensrecht oder ein Persönlichkeitsrecht oder stellt es ein Recht dar, das sich in keiner der beiden Kategorien restlos unterbringen läßt, sondern sowohl vermögensrechtliche wie persönlichkeitsrechtliche Züge trägt? Der Erörterung der Antworten, welche die Rechtslehre und die Rechtsprechung in den einzelnen Staaten auf diese Frage gegeben haben, möchte ich mit ein paar Worten meine eigene Stellungnahme hierzu vorausschicken.

Versteht man unter dem Begriff „Erfinderrecht" das rechtliche Gesamtverhältnis des Erfinders zu seiner Geistesschöpfung, also auch den Anspruch des Erfinders auf Anerkennung seiner Erfinderschaft, so muß man dem Erfinderrecht sicherlich insoweit einen persönlichkeitsrechtlichen Gehalt zusprechen, als jener Anspruch in Betracht kommt. Bezeichnet man dagegen, wie in der vorliegenden Arbeit, als „Erfinderrecht" nur das rechtliche Verhältnis des Erfinders zu seiner Geistesschöpfung als einem immateriellen Gut, so muß man das Erfinderrecht m. E. zu den *Vermögensrechten* zählen, gleichgültig, welches Kriterium man denselben zugrunde legen will; denn das Erfinderrecht in diesem Sinne ist übertragbar, knüpft im typischen Fall, auf den es allein ankommen kann, an ein wirtschaftlich verwertbares, geldwertes Objekt

---

7) *Dernburg*, Bd. I S. 49, *Cosack-Mitteis*, Bd. I S. 42, *Perreau*, Rev. trim. 1909/503.

8) Vgl. für Deutschland *Klauer-Möhring*, § 36 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1, II, a, *Lutter*, § 36 Anm. 1, *Möller*, § 36 Anm. 4, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, *Hoffmann*. S. 34, aus dem älteren Schrifttum *Riezler*, S. 24 f., *Kohler*, Lehrbuch S. 228, *Osterrieth*, S. 280, *Gierke*, Bd. I S. 873, *Kent*, § 1 Anm. 12, *Isay*. Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 36, *Seligsohn*, § 3 Anm. 4, aus der Rspr. RG v. 7. 12. 1932 RGZ 139/92; für das bisherige österreichische Recht *Friebel u. Pulitzer*, Einltg. C 1 u. § 5/0, *Schinnerer*, GRUR 1929/641; für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, *Beuttner*, S. 20; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 13 bis, *Ghiron*, Bd. II § 154, *Franco*, N. 35, *Piola Caselli*, Riv. dir. comm. 31/I/600.

9) In *Deutschland* dagegen wird ein allgemeines Recht der Persönlichkeit von dem größeren Teil der Wissenschaft und insbesondere von den Gerichten bis jetzt abgelehnt; vgl. *Enneccerus-Nipperdey*, § 71, I 1, *Cosack-Mitteis*, Bd. I

an und dient, was mir als das Ausschlaggebende erscheint, in erster Linie den materiellen Bedürfnissen des Erfinders, indem es ihm die Bestimmungsmacht über das Schicksal der Erfindung sichert und ihm insbesondere eine Anwartschaft auf die Befugnis zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung verleiht. Der des öfteren aufgestellten Behauptung, daß die dem Erfinderrecht innewohnende Befugnis über das Schicksal der Erfindung zu entscheiden, dasselbe mindestens zum Teil, wenn nicht gar ganz als ein Individualrecht erscheinen lasse, vermag ich nicht beizustimmen. Es sind zwar — das ist zuzugeben — Fälle denkbar, in denen der Erfinder mit der Entscheidung über das Schicksal der Erfindung ideelle Ziele verfolgt[10]). In der Regel aber wird er sich bei der Ausübung seines Erfinderrechts von materiellen Interessen leiten lassen. Die Frage, ob eine Erfindung als Fabrikgeheimnis ausgewertet oder zum Patent angemeldet werden soll, ist in 99 von 100 Fällen eine Frage wirtschaftlicher Natur. Und auch mit der Frage, ob eine Erfindung sofort ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung zugeführt oder zunächst ungenutzt bleiben soll, ist es meist nicht anders bestellt. Wenn nämlich ein Erfinder für das erste von der Ausbeutung seiner Geistesschöpfung Abstand nimmt, so handelt es sich für ihn meist nur darum, eine günstige Gelegenheit hierfür abzuwarten, oder darum, einen Geldgeber zu finden, der die Ausbeutung finanziert, oder darum, die an sich fertige Erfindung durch weitere Versuche marktreif zu machen.

Im folgenden ist nun zu untersuchen, in welche Kategorie von Rechten die Rechtslehre und Rechtsprechung der einzelnen Länder die in dieser Arbeit als „Erfinderrecht" bezeichnete Rechtsmacht einordnen.

1. In *Deutschland* geht die herrschende Lehre dahin, daß diese Rechtsmacht einen *vermögensrechtlichen Charakter* trägt[11]). Auf der anderen Seite hat es freilich nicht an Versuchen gefehlt, sie mit den Persönlichkeitsrechten in Verbindung zu bringen. *Gierke* hat die Ansicht geäußert, daß das Erfinderrecht in seinem innersten Kern

---

S. 74, *von Tuhr*, Bd. I S. 152, *Zitelmann*, I.P.R. Bd. I S. 129, *Staudinger*, (10. Aufl.) Vorbemerkung vor § 1 Anm. 22, und das RG in ständiger Rspr. (RGZ 69/401, 79/397, 107/281, 113/413); a. M. *Gierke*, Bd. I S. 703, *Dernburg*, Bd. I S. 49, *H. Lehmann*, S. 78 ff.; wie die herrschende deutsche auch die bisherige *österreichische* Lehre; vgl. *Ehrenzweig*, Bd. I § 32, *Pisko* bei *Klang*, Komm. zum ABGB, Anm. zu §§ 16, 17, *Adler*, die Persönlichkeitsrechte im ABGB, Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB Bd. II S. 165 ff., *Mauczka*, die Anwendung der Theorie der Interessenkollisionen auf die angeborenen Rechte, ebenda S. 231 ff.

Und auch in *Frankreich* und *Italien* scheint sich die Theorie eines allgemeinen Rechtes der Persönlichkeit noch nicht durchgesetzt zu haben; vgl. *Perreau*, Les droits de la personnalité, Rev. trim. 1909/501 ff., *Pacifici-Mazzoni*, Istituzioni, Bd. II S. 11 ff., *Ruggiero*, Istituzioni, Bd. I S. 199 f., *Stolfi*, Diritto civile, Bd. I N. 389 ff.

In der Schweiz wird die Existenz eines derartigen Rechtes im Hinblick auf Art. 28 ZGB meist bejaht; vgl. *Egger*, Komm. zum ZGB, Art. 28 Anm. 47, aus der Rspr. BG vom 16. 6. 1906 BGE 32/II/367, vom 19. 10. 1918 BGE 44/II/320.

überhaupt kein Vermögensrecht, sondern ein Persönlichkeitsrecht sei, daß es freilich gewisse vermögensrechtliche Wirkungen aus sich entfalten könne[12]). *Riezler* vertritt die Auffassung, daß das Erfinderrecht ein Recht mit einer „Doppelfunktion" sei, daß es vermögensrechtliche und individualrechtliche Bestandteile in sich vereine, ohne daß die einen gegenüber den anderen eine nur sekundäre Erscheinung bilden[13]). Während *Gierke* davon ausgeht, daß das Erfinderrecht das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft in sich einschließe, sondert *Riezler* die Erfinderehre vom Erfinderrecht ab und sieht die persönlichkeitsrechtliche Seite des letzteren lediglich in dem „Wahlrecht" des Erfinders, ob er seine Erfindung ungenutzt lassen, sie unter Wahrung seines Geheimnisses ausbeuten oder sie unter Preisgabe seines Geheimnisses zum Patent anmelden will. *Kohler* verwirft die Ansicht, daß das Erfinderrecht ein Recht mit einer Doppelfunktion sei, verficht aber eine Meinung, die sich im Ergebnis von jener Ansicht kaum entfernt. Das Erfinderrecht — das ist sein Gedankengang[14]) — stelle ein reines Vermögensrecht dar, zu ihm trete aber ein das Recht am Erfindungsgeheimnis und das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft umfassendes Individualrecht, das in seinen Wirkungen mit ihm auf das engste „verklammert" sei[15]).

---

10) Vgl. App. Paris v. 10. 7. 1931 Ann. 1932/354, Prop. ind. 1933/62 und Cass. v. 14. 12. 1936 Prop. ind. 1937/88.

11) So *Kisch*, S. 49, *Damme-Lutter*, S. 214, *Gülland-Queck*, S. 73, *Hirsch*, S. 67, *Kent*, § 1 Anm. 11, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 1, *Seligsohn*, § 3 Anm. 4, *Lutter*, § 3 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1, I, a, *Möller*, § 3 Anm. 20, *Busse*, § 3 Anm. 1. So auch *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4a, und *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, die zwar unter dem „Erfinderrecht" sämtliche unmittelbar aus der Erfindungstat entspringenden Rechte des Erfinders verstehen, aber die Rechtsmacht, die in der vorliegenden Arbeit „Erfinderrecht" genannt wird, als Vermögensrecht an der Erfindung bezeichnen; aus der Rechtsprechung vgl. RG v. 7. 12. 1932 RGZ 139/92.

12) *Gierke*, Bd. I S. 859; seine Ansicht kehrt neuerdings bei *Planitz*, Grundzüge des deutschen Privatrechts (2. Aufl. 1931) S. 38, und bei *Hafft*, Institutionen des deutschen Privatrechts (1927), Bd. I S. 98 ff., wieder.

13) *Riezler*, S. 18 ff., ebenso *Allfeld*, § 1 Anm. 10a.

14) *Kohler*, S. 248 ff., Lehrb. S. 227 ff., ähnlich anscheinend auch *Osterrieth*, S. 82.

15) Die bisherige *österreichische* Rechtslehre charakterisierte die Rechtsmacht, die in dieser Arbeit als Erfinderrecht bezeichnet wird, vorwiegend als Vermögensrecht; vgl. *Beck-Mannagetta*, S. 201, *Bettelheim*, S. 96, *Friebel u. Pulitzer*, Einl. C 1, mit Einschränkung auch *Munk*, S. 93, aus der Rspr. LG Wien v. 6. 1. 1933 ö. Pbl 1934/35, Prop. ind. 1934/220. In der *Schweiz* dagegen wurde das Erfinderrecht bis jetzt meist als Individualrecht angesehen; vgl. *Guyer*, Art. 1 Anm. 6 und aus der Rspr. Züricher Obergericht v. 16. 12. 05 ZR 5 Nr. 36. Neuerdings kommt man jedoch auch hier dazu, die aus der Gedankensphäre des Erfinders herausgetretene fertige Erfindung als ein Vermögensgut und das Recht an ihr als ein Vermögensrecht zu betrachten; vgl. *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, *Buchli*, S. 20, *Beuttner*, S. 9 folgt der Theorie *Kohlers*. Auch das Bundesgericht hat sich dahin geäußert, daß das Erfinderrecht am richtigsten wohl als Persönlichkeitsrecht, ver-

2. In *Frankreich* und *Italien* steht die wohl herrschende Lehre auf dem Standpunkt, daß das ursprüngliche Recht an der Erfindung mindestens insoweit einen *individualrechtlichen Gehalt* habe, als die Befugnis des Erfinders, über das Schicksal seiner Geistesschöpfung, namentlich über deren Geheimhaltung oder Veröffentlichung zu bestimmen, in Betracht kommt[16]). Manche Autoren glauben freilich eine Einschränkung machen zu müssen für den Fall, daß der Erfinder seine Erfindung schon vor der Anmeldung zum Patent an einen Dritten veräußert. Mit dem Übergang auf den Dritten soll das Erfinderrecht nach ihrer Meinung zu einem *reinen Vermögensrecht* werden[17]). Aus der in Frankreich und Italien für das Erfinderrecht üblichen Bezeichnung „Eigentum an der Erfindung" (propriété de l'invention, proprietà dell'invenzione) dürfen keine Schlüsse auf die Zugehörigkeit desselben zu den Vermögensrechten gezogen werden. Es wird damit lediglich die Zugehörigkeit der noch nicht patentierten Erfindung zu dem in verschiedenen Beziehungen geschützten Machtbereich ihres Urhebers zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen ist dieser Sprachgebrauch schon des öfteren angegriffen worden[18]).

3. Die englische Rechtslehre läßt dogmatische Ausführungen zu dem ursprünglichen Recht an der Erfindung (right to a patent) vollkommen vermissen. Aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika begnügen sich Schrifttum und Rechtsprechung, soweit ich zu sehen vermag, mit der Feststellung eines „inchoate right to the invention", ohne sich über dessen Wesen und Stellung im Rechtssystem Gedanken zu machen[19]). Wer die Eigenheit der anglo-amerikanischen Jurisprudenz — ihre Zurückhaltung gegenüber theoretischen Fragen, ihre Ausrichtung nach den Bedürfnissen der Praxis — kennt, wird sich darüber nicht weiter wundern.

bunden mit einem Vermögensrecht, zu bezeichnen sei; vgl. BG v. 25. 1. 1907 BGE 33/II/165.

16) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 95, *Mainié*, Bd. I N. 742, *Allart*, N. 71, *Massius*, N. 295, aus der Rechtssprechung Paris v. 27. 4. 1872 Dall. 1873/II/225; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 76 u. 81, *Luzzatto*, Bd. I N. 260; a. M. *Ghiron*, Bd. II § 155, der dem Erfinderrecht einen rein vermögensrechtlichen Charakter zuspricht, es als „diritto allo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione" kennzeichnend; wie *Ghiron* auch *Franco*, N. 6, 35.

17) *Ramella*, a. a. O., *Luzzatto*, a. a. O.

18) Vgl. *Raulet u. Muguet*, S. 25 ff.

19) Lediglich *Robinson*, Bd. II, § 795, deutet an, daß „property in an invention" nicht dem Eigentum an körperlichen Sachen gleichgestellt werden darf.

§ 4. Der Erfindungsbesitz.

I. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien, ja auch in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika spricht man von *Erfindungsbesitz*[1]). Was meint man mit dieser Bezeichnung?

Nach der herrschenden *deutschen* Lehre bedeutet „Erfindungsbesitz" das tatsächliche Vermögen einer Person, eine Erfindung so auszunutzen, wie es ihre Natur gestattet. Dieses Vermögen kann entweder auf der Kenntnis der Erfindung, dem Wissen um den ursächlichen Zusammenhang zwischen technischem Mittel und technischem Erfolg beruhen oder es kann sich aus der Innehabung von Zeichnungen, Beschreibungen, Modellen usw., aus denen solche Kenntnis gewonnen werden kann, ergeben[2]).

In *Frankreich* und *Italien*, in *England* und den *Vereinigten Staaten von Amerika* hat der Begriff des Erfindungsbesitzes bisher noch keine nähere Erläuterung erfahren. Man darf aber wohl annehmen, daß er dort eine ähnliche Bedeutung hat wie in Deutschland, daß er auch dort ein rein tatsächliches Verhältnis zu dem Immaterialgut einer Erfindung, die faktische Möglichkeit, eine Erfindung zu verwerten und über sie zu verfügen, bezeichnet.

II. In *Deutschland* setzen manche den Erfindungsbesitz den *Besitztatbeständen des bürgerlichen Rechts* gleich und wollen die Besitzregeln des bürgerlichen Rechts auf ihn entsprechend angewendet wissen[3]). Das ist m. E. verfehlt. Die Verwandtschaft zwischen dem Erfindungsbesitz und den Besitztatbeständen des bürgerlichen Rechts, dem *Sach- und Rechtsbesitz*[4]), ist nicht so stark, daß sie eine Übertragung der für jene Tatbestände aufgestellten Normen auf den Erfindungsbesitz rechtfertigt.

---

1) Possession d'invention, possesso dell'invenzione, possession of the invention.

2) Die grundlegenden Ausführungen hierzu stammen von *Schanze*, Patentrechtliche Untersuchungen (1901) S. 149 ff. Seine „klassische" Prägung hat der Begriff des Erfindungsbesitzes durch *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 3, bekommen. *Julius S. Seligsohn*, Geheimnis und Erfindungsgbesitz S. 73, versuchte in etwas spitzfindigen Konstruktionen, den Erfindungsbesitz als einen Unterfall des Geheimnisbesitzes darzustellen. Vgl. im übrigen aus dem Schrifttum *Kisch*, S. 61 f., *Damme-Lutter*, S. 213 ff., *Osterrieth*, S. 79 ff., *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 4 d, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1, I, b, *Lutter*, § 3 Anm. 2, *Möller*, § 4 Anm. 9, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38 ff., aus der Rspr. vornehmlich RG v. 15. 12. 1928 RGZ 123/61. Die bisherige *oesterreichische* und die *schweizerische* Lehre decken sich im großen und ganzen mit der deutschen Doktrin; vgl. vor allem *Adler*, Zivilrechtliche Erörterungen zum *Patentregister* S. 105 ff., ferner *Bettelheim*, S. 147, *Munk*, S. 42, *Friebel u. Pulitzer*, Einleitg. C 1, *Beuttner*, S. 10.

3) So *Julius S. Seligsohn*, S. 24 und *Lutter*, § 3 Anm. 2 (am Ende).

4) Das BGB (§§ 854 ff.) versteht unter Besitz die tatsächliche, wenn auch nicht notwendig physische Herrschaft über eine bewegliche oder unbewegliche körperliche Sache. (*Wolff*, Sachenrecht § 3 I, II, *Cosack-Mitteis*, Bd. II S. 17, *Hedemann*, Sachenrecht S. 242, *J. v. Gierke*, Sachenrecht § 2, I, *Heck*, Sachenrecht, S. 10, *Staudinger*, Komm. z. BGB (10. Aufl.) Bd. III § 854, Anm. 33). Ob es

Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß zwischen dem Erfindungsbesitz einerseits und jenen Besitztatbeständen andererseits insofern eine gewisse Ähnlichkeit besteht, als es sich hier wie dort um die tatsächliche Einordnung eines Gutes in die Herrschafts- und Interessensphäre einer Person handelt. Darüber hinaus aber hat der Erfindungsbesitz mit jenen Besitztatbeständen nur noch den Namen gemein. Er ist nicht als Rechtsbesitz zu verstehen, weil es sich bei ihm nicht notwendig um die tatsächliche Ausübung erfinderrechtlicher Befugnisse handelt[5]; und er darf auch nicht dem Sachbesitz an die Seite gestellt werden wegen der besonderen Beschaffenheit seines Objektes[6]. Die tatsächlichen Beziehungen zu einem immateriellen Gut müssen notwendig ein ganz anderes Gesicht haben als die tatsächlichen Beziehungen zu einem körperlichen Gegenstand.

Der Sachbesitz, d. h. die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, erfordert einen Willen, die Sache zu beherrschen[7]; er kann daher im allgemeinen nicht gegen den Willen einer Person begründet werden.

---

auch Rechtsbesitz, d. h. die tatsächliche Innehabung eines dauernder Ausübung fähigen Rechtes kennt, ist bestritten. Manche bejahen dies im Hinblick darauf, daß die Vorschriften über den Schutz des Sachbesitzes auf die Innehabung gewisser Rechte, der Grunddienstbarkeiten und der beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten (§§ 1029 1090) ausgedehnt sind (*Wolff*, Sachenrecht § 24, *Cosack-Mitteis*, Bd. II S. 22; a. M. *Heck*, Sachenrecht, S. 63; vgl. auch *Staudinger*, Komm. z. BGB (10. Aufl.) Bd. III § 854 Anm. 20, *Planck-Strohal*, Komm. z. BGB Bd. III § 854 Anm. 4 RG Räte Komm. Bd. III § 854 Anm. 2). Das schweizerische ZGB lehnt sich in der Regelung des Besitzes eng an das deutsche BGB an. Gemäß Art. 919 Abs. 1 stellt sich der Besitz als tatsächliche Gewalt über eine körperliche Sache dar. Rechtsbesitz gibt es gemäß Art. 919 Abs. 2 nur in begrenztem Umfang, bei Grundlasten und Grunddienstbarkeiten. *Homberger* bei *Egger*, Komm. zum ZGB, Art. 919 Anm. 19, *Ostertag* bei *Gmur*, Komm. zum ZGB, Art. 919 Anm. 7 und 25 ff.). Das österreichische ABGB (§§ 309 ff.) folgt bei der Regelung des Besitzes der alten gemeinrechtlichen Lehre. Es unterscheidet — vgl. § 309 — zwischen „Inhabung" einer Sache, d. h. der tatsächlichen Herrschaft über eine Sache, und „Besitz" einer Sache, d. h. der tatsächlichen Herrschaft über eine Sache verbunden mit dem Willen, die Sache als eigene zu behandeln (*Randa*, Der Besitz, S. 1 ff., *Ehrenzweig*, Bd. I/2 § 169, III, 1). Sein Besitzbegriff ist also ein anderer als der des BGB und ZGB. Es weicht aber auch dadurch von jenen Gesetzbüchern ab, daß es den Rechtsbesitz als ebenbürtigen Besitzbestand neben dem Sachbesitz anerkennt (*Randa*, Der Besitz, S. 84 ff., *Ehrenzweig*, Bd. I/ § 169, III, 2).

5) *Dunkhase*, Das Erfinderrecht S. 4 ff., *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 3; a. M. *Krückmann*, ZHR 104/120 ff.,der freilich von einem viel weiteren, m. E. zu weiten Begriff des Rechtsbesitzes ausgeht.

6) Die Unterschiede zwischen dem Erfindungsbesitz und dem Sachbesitz werden gut herausgearbeitet von *Dunkhase*, S. 2 ff., *Adler*, ZHR 65/205 ff., 240, ZHR 85/495 ff., *Engländer*, ZHR 87/220, *Hirsch*, S. 18 ff., *Damme-Lutter*, S. 216, *Beuttner*, S. 10.

7) Dieser Beherrschungswille (vgl. dazu aus der Rechtssprechung etwa RG v. 14. 11. 1923 JW 1925/784) ist wohl zu unterscheiden von dem „animus rem sibi habendi", dem Willen, die Sache als eigene zu besitzen, der nach dem österreichischen ABGB (wie auch nach französischem und italienischem Recht) zu dem gesetzlichen Besitztatbestand gehört.

Der Erfindungsbesitz, d. h. die gedankliche Vorstellung von der Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe, setzt dagegen keinen Willen, sich diese Lösung vorzustellen, voraus; seine Begründung gegen den Willen einer Person ist ohne weiteres denkbar. Der Sachbesitzer vermag das Band, das ihn mit der Sache verbindet, durch einen Willensakt zu zerschneiden. Der Erfindungsbesitzer aber kann die Vorstellung von der Erfindung nicht durch seinen Willen aus dem Kreis seiner Gedanken ausschalten. Der Sachbesitz bedeutet stets bis zu einem gewissen Grade den Ausschluß anderer von der Sache; denn die Sache ist als Herrschaftsobjekt nur einmal vorhanden. Dem Erfindungsbesitz geht diese Ausschlußwirkung mehr oder weniger ab; denn ein und derselbe Erfindungsgedanke kann so oft als Herrschaftsobjekt vorhanden sein, als er in Menschenhirnen Aufnahme findet. Der Sachbesitz kann übertragen werden in dem Sinne, daß die Person des Besitzers wechselt, daß ein neuer Besitzer an die Stelle des alten Besitzers tritt. Beim Erfindungsbesitz ist eine Übertragung in diesem Sinne regelmäßig unmöglich. Wer eine Erfindung kennt, kann sich dieser Kenntnis nicht zu Gunsten eines anderen entäußern, er kann nur einen anderen an dieser Kenntnis teilhaben lassen. Der Sachbesitz kann verloren gehen, sei es, daß die Sache von einem anderen gewaltsam weggenommen oder heimlich entwendet wird. Eine Entziehung des Erfindungsbesitzes kommt dagegen meist nicht in Frage. Wer eine Erfindung kennt, verliert seine Kenntnis derselben nicht, wenn ein anderer ihn durch Drohungen zwingt, ihm den Erfindungsgedanken mitzuteilen, oder wenn ein anderer sich heimlich von dem Erfindungsgedanken Kenntnis verschafft.

Wenn sich nun auch die Anwendung bürgerlich-rechtlicher Besitzregeln auf den Erfindungsbesitz verbietet, so hindert das doch nicht, diese Regeln zur Veranschaulichung gewisser Erscheinungen des Erfindungsbesitzes heranzuziehen. Der Besitz der Erfindungsunterlagen, der dem Erfinder in vielen Fällen zugrunde liegt, ist stets echter Sachbesitz und als solcher dem allgemeinen Besitzrecht der BGB ohne Einschränkung unterworfen.

III. Zu den am meisten umstrittenen Punkten in der Lehre vom Erfindungsbesitz gehört wohl das *Verhältnis zwischen Erfindungsbesitz und Erfinderrecht*. Julius S. *Seligsohn* identifiziert das Erfinderrecht mit dem Erfindungsbesitz, indem er erklärt, der Erfindungsbesitz sei ein Unterfall des Geheimnisbesitzes und das Erfinderrecht nichts anderes als geschützter Geheimnisbesitz[8]). Ihm kann jedoch nicht beigestimmt werden. Er vermengt in unzulässiger Weise die tatsächliche und die rechtliche Verfügungsmacht über die Erfindung[9]). *Isay* geht zwar nicht soweit, das Erfinderrecht mit dem Erfindungs-

8) Geheimnis und Erfindungsbesitz, S. 8 f, S. 73.
9) Gegen ihn *Engländer*, ZHR 87/219 ff, *Isay*, GRUR 1921/136.

besitz gleichzusetzen[10]). er konstruiert aber insofern einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen beiden, als er den Erfindungsbesitz als Tatbestand für die Begründung des Erfinderrechts erklärt[11]). Dies ist nichtsdestoweniger abzulehnen, da es der gesetzlichen Regelung des Erfinderrechts widerspricht[12]). Das alte deutsche Patengesetz bot zwar auf den ersten Blick gewisse Anhaltspunkte dafür: es erwähnte den Erfinder mit keinem Wort und legte so den Gedanken nahe, es wolle nur den Erfindungsbesitzer als solchen schützen. Eine richtige Auslegung desselben ergab indes das Gegenteil[13]). Das neue deutsche Patentgesetz von 1936 läßt keinerlei Raum für die von *Isay* verfochtene Theorie; desgleichen läßt sie sich auch nach dem derzeit geltenden österreichischen und schweizerischen Patengesetz in keiner Weise vertreten. Alle drei Gesetze lassen mit voller Deutlichkeit die Erfindungstat als Ursprung des Erfinderrechts erscheinen. Die Beziehungen zwischen dem Erfinderrecht und dem Erfindungsbesitz liegen nur darin, daß der Erfindungsbesitz — was sich noch zeigen wird — in manchem den Ausgangspunkt für den Schutz des Erfinderrechts bildet und vor allem die Grundlage für die tatsächliche Ausübung des Erfinderrechts abgibt. Zur Veranschaulichung des Verhältnisses zwischen dem Erfinderrecht und dem Erfindungsbesitz kann man diese beiden Positionen in Parallele zu dem Eigentum und dem Sachbesitz stellen. Man darf aber nicht schlechthin dem Erfindungsbesitz im Verhältnis zum Erfinderrecht eine ähnliche Bedeutung zuschreiben wie sie der Sachbesitz für das Eigentum hat[14]).

IV. Für den *Erwerb des Erfindungsrechts* bestehen verschiedene Möglichkeiten. Der Erfindungsbesitz einer Person kann ein originärer oder ein derivativer sein. Originär ist er, wenn er unmittelbar durch die Erfindungstat entstanden ist, derivativ, wenn er sich auf den Erfindungsbesitz eines anderen zurückführen läßt. Der Erfindungsbesitz kann rechtmäßig (z. B. durch die Tatsache der eigenen Erfindung oder durch Mitteilung des Erfindungsgedankens von Seiten des Erfinders) oder rechtswidrig (z. B. durch unerlaubte Entnahme des Erfindungsgedankens aus den Unterlagen des Erfinders) und im Falle der Rechtswidrigkeit entweder gutgläubig oder bösgläubig erworben werden. Er

10) Dies wird ihm von vielen irrtümlicherweise vorgeworfen.

11) Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 2; wie er in *Deutschland* noch *Osterrieth*, S. 78 ff., *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, in der bisherigen österreichischen Lehre *Friebel u. Pulitzer*, Einl. C 2, und in der Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2.

12) Gegen die „Besitztheorie" vornehmlich *Adler*, ZHR 85/498 ff, *Dunkhase*, S. 2 ff. (Seine Ausführungen liegen freilich zum Teil neben der Sache, da er *Isay* fälschlicherweise die Annahme eines „Rechtsbesitzes" unterstellt), *Engländer*, S. 39 ff, *Elster*, S. 279, *Hirsch*, S. 17 ff, *auch Damme-Lutter*, S. 213 ff und *Kisch*, S. 61.

13) Es darf auf die Ausführungen von *Damme-Lutter*, a. a. O., *Engländer*, a. a. O., *Hirsch*, a. a. O. und *Adler*, ZHR 65/202 ff verwiesen werden.

14) *Kisch*, S. 61.

kann ferner persönlich oder durch einen anderen erworben werden[15]). Hat z. B. ein Angestellter eine Erfindung gemacht, die aus dem einen oder anderen Grunde dem Unternehmer zusteht, so ist dieser als Erfindungsbesitzer anzusehen und zwar selbst dann, wenn er noch gar keine Kenntnis von der Erfindung erlangt hat[16]). Der Erwerb des Erfindungsbesitzes durch eine Mittelsperson läßt sich mit dem Institut der sog. Besitzdienerschaft beim Sachbesitz (§ 855 BGB) vergleichen[17]).

V. Die *Bedeutung des Erfindungsbesitzes* ist eine doppelte.

1. Der Erfindungsbesitz spielt eine Rolle bei dem *Schutz des Erfinderrechts*. Die Rechtsbehelfe, welche die einzelnen Rechtsordnungen gegen die widerrechtliche Entnahme und Anmeldung einer Erfindung zum Patent vorsehen, sind meist nicht nur dem Erfindungsberechtigten als solchem (dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger), sondern daneben auch dem bloßen Erfindungsbesitzer gegeben. Das ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Der Erfindungsberechtigte, welcher gegen einen Dritten vorgehen will, der ihm die Erfindung widerrechtlich entnommen und für sich selbst zum Patent angemeldet hat, braucht nur einen unerlaubten Eingriff des Dritten in seinen Erfindungsbesitz beweisen; der Nachweis seines Rechtes an der Erfindung bleibt ihm erspart. Näheres hierüber ist an anderer Stelle zu sagen[18]).

2. Bemerkenswert ist sodann der Zusammenhang zwischen dem Erfindungsbesitz und dem sog. *Vorbenutzungsrecht*.

a) Das für eine Erfindung erteilte Patent hat überall die Wirkung, daß der Patentinhaber allein zur gewerbsmäßigen Benutzung der Erfindung berechtigt ist[19]). Diese Wirkung erfährt aber in den meisten Staaten gewisse *Einschränkungen*. Eine der wichtigsten Einschränkungen stellt das sog. *Vorbenutzungsrecht* dar, d. h. das unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmtem Umfang gegebene Recht, eine Erfindung, die man einmal in Benutzung genommen hat, auch dann weiter zu benutzen, wenn sie für einen anderen patentiert worden ist.

In *Deutschland* ist dieses Recht im Gesetz selbst vorgesehen. In § 7 PatG wird bestimmt: „Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten auszu-

15) *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 4, *Kent*, § 1 Anm. 289 a, *Kisch*, S. 61, *Seligsohn*, § 3 Anm. 22.

16) PA v. 17. 2. 1904 Bl 1904/187, RG v. 25. 4. 1904 Bl 1904/294, PA v. 10. 6. 1929 Mitt 1929/179.

17) *Isay*, a. a. O. und *Seligsohn*, a. a. O. gehen noch weiter und erklären ihn geradezu aus dem Gedanken der Besitzdienerschaft.

18) S. unten § 17; vgl. auch *Heydt*, *GRUR* 1936/470 ff.

19) § 6 des deutschen, § 8 des österreichischen, Art. 7 des schweizerischen, Art. 1 des französischen und Art. 1 des italienischen Patentgesetzes.

nutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat"[20]).

In *Frankreich* und *Italien* ist das Vorbenutzungsrecht ohne gesetzliche Grundlage zu allgemeiner Anerkennung gelangt: Rechtsprechung und Rechtslehre haben es aus dem Gedanken der Gewerbefreiheit (liberté de l'industrie) und aus dem Gedanken der „wohlerworbenen Rechte" (droits acquis) entwickelt[21]). In Frankreich nennt man es «droit de la possession antérieure». In Italien bezeichnet man es als „diritto di preuso"[22]).

Zu den wenigen Ländern, in deren Rechtsordnung die Einrichtung des Vorbenutzungsrechts keine Aufnahme gefunden hat, gehören *Großbritannien* und *die Vereinigten Staaten von Amerika*[23]).

b) Was ist die „ratio legis" in § 7 des deutschen, § 9 des österreichischen und Art. 8 des schweizerischen PatG? Was hat die französischen und italienischen Gerichte veranlaßt, in einem Patentverletzungsstreit (poursuite en contrefaçon, azione di contraffazione) dem Beklagten die „Einrede des Vorbesitzes der Erfindung" (l'exception de possession antérieure de l'invention, eccezione di possesso anteriore dell'invenzione) zuzugestehen? Zweierlei kommt in Betracht. Es handelt sich bei dem Vorbenutzungsrecht um den *Schutz eines gewerblichen Besitzstandes* im Interesse desjenigen, der ihn geschaffen hat, wie im Interesse der Wirtschaftsordnung, in die er verflochten ist. Durch die Einrichtung des Vorbenutzungsrechts soll verhindert werden, daß der Aufwand von Zeit, Mühe und Kosten, mit dem jemand im guten Glauben an sein

20) Ebenso § 9 des österr. und Art. 8 des schweizer. PatG.

21) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 428, *Mainié*, Bd. I N. 1778, Allart, N. 641, *Couhin*, Bd. II S. 237 ff., *Mourcaux u. Weismann*, N. 506, aus der Rechtssprechung Cass. v. 30. 3. 1849 Dall. 49/5/52, Cass. v. 25. 2. 1856 Dall. 56/1/352, Nancy v. 16. 12. 1856 Ann. 1857/272, Paris v. 5. 7. 1879 Ann. 1880/285, Bordeaux v. 4. 7. 1882 und Cass. v. 12. 11. 1885 Dall. 1884/1/297, Paris vom 17. 2. 1888 und Cass. v. 22. 7. 1890 Dall. 191/1/75, Paris v. 19. 11. 1901 Ann. 1903/96; für Italien *Luzzatto*, Bd. III N. 899, *Ramella*, Bd. I N. 70 ff., *Ghiron*, Bd. II § 144, *Franco*, N. 65, *De Sanctis*, Studi dir. ind. 124/237 ff.

22) Eine mittelbare gesetzliche Anerkennung des „diritte di preuso" findet sich in Art. 55 Abs. 2 Ziff. 3 des neuen ital PatG; vgl. *Ghiron* a. a. O.

23) Im bescheidenen Umfang kennt freilich auch das amerikanische Recht eine Befugnis zur weiteren Benutzung der für einen anderen patentierten Erfindung. R.S. Sect. 489 bestimmt: „Every person who purchases of the inventor or discoverer, or, with his knowledge and consent, constructs any newly invented or discovered machine, or other patentable article, prior to the application by the inventor or discoverer for the patent, or who sells or uses one so constructed, shall have the right to use, and vend to others to be used, the specific thing so made or purchased, without liability therefor".

Recht dazu die Benutzung einer Erfindung in die Wege geleitet hat, zufolge des einem anderen für die Erfindung erteilten Patents vergeblich gewesen ist[24]). Die Einrichtung des Vorbenutzungsrechts soll aber auch verhüten, daß ein Patent in die Entwicklung eines bereits bestehenden Gewerbebetriebes eingreift und zur Brachlegung wirtschaftlicher Anlagen führt[25]).

In Deutschland findet sich zuweilen die Ansicht, das Vorbenutzungsrecht betreffe nur den *Fall der Doppelerfindung*, bezwecke nur den Schutz des Erfinders, dem ein konkurrierender Erfinder mit der Anmeldung der Erfindung zum Patent zuvorgekommen ist[26]). Sie ist zu eng. Sie berücksichtigt nicht die soziale Seite des Vorbenutzungsrechts, die wirtschaftliche Aufgabe, die es zu erfüllen hat, und begrenzt auch die in ihm geschützten Individualinteressen in einer Weise, für die das Gesetz keinerlei Anhaltspunkte bietet.

c) Die *Ausgestaltung des Vorbenutzungsrechtes* entspricht seinem Zweck. Es würde über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen, sie in all ihren Einzelheiten zu besprechen. An dieser Stelle kann nur der Zusammenhang zwischen dem Vorbenutzungsrecht und dem Erfindungsbesitz hervorgehoben werden. Er tritt in den Voraussetzungen für den Erwerb des Vorbenutzungsrechts deutlich zu Tage. Das Vorbenutzungsrecht ist überall nur an die Bedingung geknüpft, daß jemand, der eine Erfindung besitzt, seinen Erfindungsbesitz vor der Patentanmeldung eines anderen durch Benutzung der Erfindung oder wenigstens durch Vorbereitungen hierzu praktisch betätigt und so einen gewerblichen Besitzstand geschaffen hat. Auf ein Recht an der Erfindung kommt es nicht an; ein solches ist für die Begründung eines Vorbenutzungsrechtes weder erforderlich noch genügt es für sie[27]). Man

---

24) Vgl. für Deutschland aus der Rspr. RG v. 25. 2. 1911 RGZ 75/318, v. 15. 12. 1928 RGZ 123/61, ferner *Pietzcker*, § 5 Anm. 1, *Klauer-Möhring*, § 7 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 7 Anm. A, 1, *Schack*, Fragen des Vorbenutzungsrechtes, GRUR 1929/621 ff., *Petzold*, Das Vorbenutzungsrecht im neuen Patentrecht, GRUR 1937/581; für das österr. Recht *Friebel u. Pulitzer*, § 9, A, 1, aus der Rspr. PA vom 8. 2. 1934 ö PBl 1934/67, für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 8 Anm. 1; in Frankreich ist dieser Gedanke der Billigkeit besonders stark ausgeprägt insofern, als das Vorbenutzungsrecht dort in erster Linie aus dem Gesichtspunkt der „wohlerworbenen Rechte" erklärt wird (vgl. die oben Note 22 angeführten Autoren und Entscheidungen).

25) Dieses ökonomische Moment wird oft zu wenig beachtet. Mit Nachdruck betont es *Pietzcker*, § 5 Anm. 1.

26) So *Gierke*, Bd. I S. 884 Anm. 12, *Aehnelt*, ZIR 1912/219 ff., *Elster*, MuW 1925/24, S. 146 ff., *Zeller*, LZ 1928/608; so auch die ältere Rechtsprechung des Reichsgerichts; vgl. RG v. 11. 6. 1890 RGZ 26/65, v. 11. 4. 1896 RGZ 37/44, v. 24. 1. 1900 RGZ 45/117.

27) Vgl. für Deutschland *Klauer-Möhring*, § 7 Anm. 2, *Krauße-Katluhn*, § 7, Anm. A 2 u. 3, *Lutter*, § 7 Anm. 2 I c, *Möller*, § 7 Anm. 3 u. 6, *Riemschneider-Wilcken*, S. 181, aus der Rspr. RG vom 28. 6. 1902 RGZ 52/91, v. 14. 12. 1905 RGZ 56/225, v. 25. 2. 1911 RGZ 75/317, vom 7. 7. 1926 RGZ 114/249, vom 15. 12. 1928 RGZ 123/61; für das österr. Recht *Friebel u. Pulitzer*, § 9 B I II, *Bettelheim*,

kann das Vorbenutzungsrecht folglich nicht als Ausfluß des Erfinderrechts betrachten. Die Frage, wie der Vorbenutzer seinen Erfindungsbesitz erlangt hat, ist freilich nicht schlechthin ohne Bedeutung. Der Vorbenutzer muß im Verhältnis zu dem Patentanmelder — wie man meist sagt — „gutgläubig" sein[28]).

2. Abschnitt.

Erfindungsrechte und nicht-patentfähige Erfindungen.

§ 5. Die patentfähige Erfindung.

I. In einem ganz allgemeinen Sinn kann man jedes *Ergebnis schöpferischer Geistestätigkeit*, das eine *neuartige praktische Lehre*, eine *neuartige Regel zu menschlichem Handeln* darstellt, als *Erfindung* bezeichnen. So kann man ebensowohl von der Erfindung des Schachspiels, der Kurzschrift, der doppelten Buchführung wie von der Erfindung der Dampfmaschine, der drahtlosen Telegraphie, der Glühlampe sprechen.

Dieser allgemeine Erfindungsbegriff ist aber nicht derjenige, mit dem wir es im Patentrecht zu tun haben. Der Erfindungsbegriff des Patentrechts ist ein viel engerer. Nicht alle Erfindungen können des Patentschutzes teilhaftig werden, sondern nur solche, die auf *technischem* Gebiet liegen. Und auch nicht alle technischen Erfindungen kommen als Patentgegenstand in Betracht, sondern nur solche, die eine Reihe *besonderer Bedingungen* erfüllen.

S. 147 ff., (der von einem „Ausführungsbesitz" des Vorbenützers spricht), auch *Munk*, S. 65 f.; für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 8 Anm. 2 ff., *Guyer*, Art. 8 Anm. 4, aus der Rspr. BG vom 31. 5. 90 BGE 16/422 „Das Gesetz „schutzt den Erfindungsbesitzer schlechthin und nicht nur den Benutzer der eigenen Erfindung"); für Italien besonders *Ramella*, Bd. I N. 171; für Frankreich vor allem *Couhin*, Bd. II S. 240 f., auch *Mainié*, Bd. I N. 1778 und *Moureaux u. Weismann*, N. 506; nach *Pouillet*, N. 451, und *Allart*, N. 642, Anm. 5, setzt das „droit de la possession antérieure" nur Erfindungsbesitz, nicht auch Betätigung desselben durch Benutzung der Erfindung bezw. Vorkehrungen hierfür voraus; die Rechtsprechung hat sich über diesen Punkt bisher noch nicht ausdrücklich ausgesprochen, sie gewährt aber die Einrede des „droit de la possession antérieure" in der Regel nur da, wo der wegen Patentverletzung Beklagte seinen Vorbesitz praktisch betätigt hat.

28) Über Einzelheiten hierzu vgl. für Deutschland *Klauer-Möhring*, § 7 Anm. 3, *Kraußе-Katluhn*, § 7 Anm. A, 2, IV, *Möller*, § 7 Anm. 4 u. 5, *Lutter*, § 7 Anm. 2, 1, c, und die bei diesen Autoren angegebene Rspr.; für das öst. Recht *Friebel u. Pulitzer*, § 9 B III, ferner *Bettelheim*, S. 152 und *Munk*, S. 66; für die Schweiz *Guyer*, Art. 8 Anm. 4, *Weidlich u. Blum*, Art. 8 Anm. 6; für Frankreich *Pouillet*, N. 455, *Mainié*, Bd. I N. 1785, *Allart*, N. 646, *Couhin*, Bd. II S. 258, *Moureaux u. Weismann*, N. 506, aus der Rspr. Paris v. 13. 4. 1878 Ann. 1878/102, Caen v. 17. 2. 1887 Ann. 1887/31, Grenoble v. 1887 Ann. 1890/35, Riom v. 5. 4. 1900 Ann. 1901/106, Paris v. 19. 11. 1901 Ann. 1903/96, Cass. v. 29. 4. 1901 Ann. 1902/35; für Italien besonders *Ramella*, Bd. I N. 171.

II. Erfindungen, für die Patente erteilt werden können, nennt man „*patentfähige Erfindungen*" (inventions brevetables, invenzioni brevettabili, patentable inventions). Wie sind sie zu bestimmen? Die Patentgesetze enthalten nirgends eine Definition. Überall ist es der Rechtsprechung und der Wissenschaft überlassen geblieben, eine solche zu geben. Das ist zu begrüßen. Legaldefinitionen sind auf Lebensgebieten, wo sich alles in steter Bewegung, in fortwährender Entwicklung befindet, nicht nur entbehrlich, sondern geradezu gefährlich: allzuleicht stehen sie nämlich hier einer den wechselnden Bedürfnissen angepaßten Rechtsentwicklung im Wege.

Ist nun der Rechtsprechung bezw. der Wissenschaft eine allen Anforderungen genügende Begriffsbestimmung der patentfähigen Erfindung gelungen? Das muß verneint werden. Es hat zwar nicht an Versuchen dazu gefehlt[1]). Keiner dieser Versuche hat aber ein wirklich befriedigendes, brauchbares Ergebnis gezeitigt. Vielmehr hat sich deutlich herausgestellt, daß eine Begriffsbestimmung der patentfähigen Erfindung, die in allen Einzelfällen eine Entscheidung erlaubt, unmöglich ist[2]). Das hängt damit zusammen, daß dem Begriff der patentfähigen Erfindung ein Wertmoment anhaftet. Die Entscheidung darüber, ob eine Erfindung Patentfähigkeit besitzt, ist mit Werturteilen verbunden, die naturgemäß mannigfachen Schwankungen, bedingt bald durch Wandlungen in der Verkehrsauffassung, bald durch Verschiedenheiten in den zu beurteilenden Tatbeständen, bald durch die persönliche Einstellung des Beurteilenden, unterworfen sind.

III. Wenn sich nun auch der *Begriff der patentfähigen Erfindung* nicht eigentlich definieren läßt, so heißt das doch nicht, auf eine nähere

---

1) Zusammenstellungen für den Bereich des deutschen und bisherigen österreichischen Rechts bei *Schanze*, Das Recht der Erfindungen und der Muster (1899) S. 27, *Bettelheim*, S. 22, *Pietzcker*, S. 20, *Du Bois-Reymond*, Erfindung und Erfinder, S. 36; Definitionen aus neuerer Zeit: *Kisch*, S. 21, *E. Müller*, GRUR 1924/186, *Fischer*, Betriebserfindungen S. 2, *Müller-Liebenau*, Das Wesen der Erfindung (1924) S. 253.

2) Vgl. *Elster*, S. 284, *Engländer*, S. 2, *Isay*, § 1 Anm. 1, *Seligsohn*, § 1 Anm. 3, *Klauer-Möhring*, § 1 Anm. 2, *Lutter*, § 1 Anm. 1, *Guyer*, Art. 1 Anm. 3, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 4, *Ramella*, Bd. I N. 37, *Franco*, N. 17, a. M. *Osterrieth*, S. 56, *Ephraim*, Deutsches Patentrecht für Chemiker, S. 2, *Adler*, ZHR 85/494. In einer englischen Entscheidung — *Bamlett v. Pickley*, 1 Griff P.C. 43 — heißt es: „No terms can be used which will so absolutely exclude any possible misconception as to lay down an abstract definition of what is not the subject-matter of a Patent, because it must involve something plus the mere terms used in the limited definition". Dazu *Haddan*, S. 79. Der Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika führt in dem Fall *Mc. Clain v. Ortmeyer* (141 U. S. 419, 426) aus: „The truth is, the word (invention) can not been defined in such a manner as to afford any substantial aid in determining whether a particular device involves an exercise of the inventive faculty or not". Dazu *Walker*, Bd. I § 61, *Waite*, S. 15, *Robb*, S. 47, *Amdur*, S. 77, *Hopkins*, Bd. I § 142; selbst *Robinson*, der sich um eine Definition der patentfähigen Erfindung bemüht (Bd. I §§ 74 ff), muß die Fraglichkeit dieses Unterfangens zugeben (Bd. I § 73); vgl. auch *Toulmin*, Invention and the Law (1936).

Darlegung desselben ganz verzichten zu müssen. Durch Aufzählung seiner Merkmale kann man ihn ziemlich genau umschreiben.

1. Nach *deutschem* Recht gehören zu ihm folgende Elemente[3]):

a) Es muß eine *Geistesschöpfung* vorliegen, d. h. die geistige Tätigkeit eines Menschen muß ein Ergebnis gezeitigt haben, das den Stempel einer eigenartigen, überdurchschnittlichen Leistung trägt. Auf das Maß der aufgewendeten Geistestätigkeit kommt es nicht an; auch das Ergebnis einer plötzlichen Eingebung vermag eine Geistesschöpfung in dem genannten Sinne darzustellen.

Aus dem Merkmal des Schöpferischen ergibt sich einmal der Unterschied der Erfindung zur *Konstruktion*, die in aller Regel nur eine im Rahmen des normalen, fachmännischen Wissens und Könnens liegende Leistung darstellt[4]). Die Frage, wann eine Erfindung und wann nur eine Konstruktion anzunehmen ist bezw. wann eine Konstruktion als Erfindung angesprochen werden kann, ist eine Tatfrage, deren Entscheidung ein nur auf Grund reicher Erfahrung mögliches Werturteil verlangt. Die Grenze ist fließend.

Vielfach wird aus dem Merkmal des Schöpferischen auch der Unterschied zwischen der Erfindung und der *Entdeckung* hergeleitet[5]). Die Erfindung, so sagt man, schaffe, die Entdeckung kläre auf; die Erfindung bringe etwas Neues hervor, die Entdeckung fördere etwas schon Bestehendes an den Tag, wobei sich freilich aus einer Entdeckung eine Erfindung entwickeln könne. Von anderer Seite wird dagegen geltend gemacht, daß jede Erfindung gleichzeitig eine Entdeckung, nämlich die Aufdeckung eines bestimmten vorhandenen Kausalzusammenhanges, darstelle; erst das Zweckmoment bei dem Vorgang des Aufdeckens scheide die Erfindung von der Entdeckung[6]). Praktische Bedeutung kommt diesem Meinungsstreit nicht zu, da beide Ansichten im Ergebnis, in der Trennung zwischen der Erfindung und der Entdeckung, übereinstimmen.

b) Die Geistesschöpfung muß sich auf *technischem* Gebiet bewegen, sie muß eine Regel zu technischem Handeln darstellen, d. h. zeigen, wie durch Verwendung bestimmter technischer Mittel ein bestimmter technischer Erfolg erzielt werden kann. Eine derartige Regel liegt vor, wenn eine *ausführbare* und beliebig *wiederholbare Lösung* einer *technischen Aufgabe* gefunden ist[7]). Die technische Aufgabe und ihre

3) Es kann sich hier lediglich um eine Erörterung der leitenden Gesichtspunkte handeln; Einzelheiten aus Rechtslehre und Rechtsprechung sind in den Hand- und Erläuterungsbüchern zum Patentgesetz nachzusehen.

4) Diesen Unterschied hat erstmals *Kohler*, S. 95 ff, herausgearbeitet.

5) So u. a. *Kohler*, S. 89 ff., *Damme-Lutter*, S. 151, *Pietzcker*, Einleitung, Anm. 3, *Seligsohn*, § 1 Anm. 6, *Klauer-Möhring*, § 1 Anm. 2, *Lutter*, § 1 Anm. 5, *Krauße-Katluhn*, § 1 Anm. 5 I.

6) So vor allem *Kisch*, S. 23, und Mitt 1922/21; vgl. auch *Isay*, § 1 Anm. 4

7) Die Ausführbarkeit der Lösung wird häufig auch *Brauchbarkeit* im *technischen* Sinne genannt.

Lösung bilden zusammen das, was man oft als *Erfindungsgedanken* bezeichnet. Das Merkmal des Technischen ist dabei in der Benutzung von Naturkräften (im weitesten Sinne des Wortes) zu sehen[8]).

In subjektiver Beziehung ist erforderlich, daß der Erfinder den Zusammenhang zwischen der technischen Ursache und dem technischen Erfolg *erkannt* hat. Es genügt freilich ein rein *empirisches* Erfassen desselben; *wissenschaftliche* Einsicht ist nicht nötig[9]).

c) Der Erfindungsgedanke muß *objektiv*, d. h. für die Allgemeinheit, *neu* sein (§ 1 PatG). Neu ist er, wenn er von dem dieser bereits Bekannten abweicht, sei es, daß schon die in ihm liegende Problemstellung eine neuartige ist, sei es, daß er eine neue Lösung einer an sich bekannten technischen Aufgabe enthält. Das Urteil darüber, ob ein Erfindungsgedanke diesem Erfordernis entspricht, bedingt einen Vergleich desselben mit dem bisherigen *Stand der Technik*. Die Schwierigkeit, die mit der Abgrenzung des bisherigen Standes der Technik zusammenhängen, hat der Gesetzgeber dadurch zu überwinden gesucht, daß er gesetzlich festgelegt hat, welche technischen Formen und Gedanken als Stand der Technik zu berücksichtigen sind, unter welchen Voraussetzungen technische Formen und Gedanken zum technischen Allgemeinbesitz gerechnet werden müssen (§ 2 PatG)[10]).

d) Die Neuheit des Erfindungsgedankens genügt als solche noch nicht, um ihn patentfähig erscheinen zu lassen. Ein anderes muß hinzukommen. Der Erfindungsgedanke muß nicht nur von dem bisherigen Stand der Technik abweichen, sondern auch ihm gegenüber einen *Fortschritt* bedeuten, er muß eine Bereicherung der Technik darstellen. Das setzt voraus, daß er die Technik auf einem bestimmten Gebiet entweder verbessert oder erweitert. Nach der übereinstimmenden Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichspatentamts muß der Fortschritt ein *erheblicher* sein; ein Indiz, jedoch richtiger Ansicht nach keine Voraussetzung hierfür bildet eine *sprunghafte*, *überraschende* Vorwärtsentwicklung der Technik in der Sparte, auf die der Erfindungsgedanke sich bezieht[11]).

Das Reichsgericht vertritt zudem in ständiger Rechtsprechung die Forderung, daß der in dem Erfindungsgedanken liegende Fortschritt außer Erheblichkeit auch noch eine andere Eigenschaft, nämlich sog. *Erfindungshöhe* aufweisen müsse. Es meint damit, daß der Fortschritt nicht nahe gelegen, nicht jedem Fachmann auf Grund seiner normalen

---

8) Vgl. etwa *Klauer-Möhring*, § 1 Anm. 6, *Krauße-Katluhn*, § 1 Anm. 2, *Lutter*, § 1 Anm. 2, und aus der Rspr. PA v. 12. 6. 1914 Bl. 1914/257, RG v. 21. 1. 1933 Bl. 1933/80.

9) Dazu *Krauße-Katluhn*, § 1 Anm. 6 I und II, *Klauer-Möhring*, § 1 Anm. 9.

10) Näheres unten § 9, III, 1.

11) *Krauße-Katluhn*, § 1 Anm. 5, IV, a, und die dort angegebenen Entscheidungen.

Fähigkeiten erreichbar gewesen sein darf[12]). Das Reichspatentamt lange Zeit der Ansicht, daß die Erfindungshöhe keine besondere Voraussetzung für die Patentfähigkeit einer Erfindung bilde, hat sich neuerdings der Auffassung des Reichsgerichts angeschlossen[13]); ob mit Recht, das kann bezweifelt werden. Es läßt sich nämlich durchaus vertreten, daß das Element der Erfindungshöhe bereits in dem oben erwähnten Merkmal der schöpferischen Leistung enthalten ist.

e) Daß der Erfindungsgedanke, um patentfähig zu sein, *gewerblich verwertbar* sein muß, ist im Gesetz selbst zum Ausdruck gebracht (§ 1 PatG). Gewerblich verwertbar ist nun nach der herrschenden Lehre jeder Erfindungsgedanke, der geeignet ist, im Rahmen eines Gewerbebetriebes Anwendung zu finden. Die wirtschaftliche Ertragsfähigkeit der Erfindung spielt demgegenüber keine Rolle[14]). Häufig wird als besondere Voraussetzung der Patentfähigkeit auch noch hervorgehoben, daß es sich um eine *nützliche* Erfindung handeln muß, d. h. um eine Erfindung, die einem sozialen Zweck der Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses zu dienen vermag[15]). M. E. liegt das Erfordernis der Nützlichkeit bereits in den vorgenannten Erfordernissen des technischen Charakters und der gewerblichen Verwertbarkeit mit eingeschlossen[16]).

2. Über das *französische* und *italienische* Recht ist zu bemerken:

a) Das *französische* Patentgesetz geht in der Umschreibung der patentfähigen Erfindungen insofern einen Schritt weiter als das deutsche österreichische und schweizerische, als es nicht nur einzelne *Merkmale* derselben (so den technischen Charakter und die Neuheit) besonders hervorhebt (Art. 1), sondern auch die verschiedenen *Kategorien* derselben genau aufzählt (Art. 2). Es nennt neue industrielle Erzeugnisse, neue Mittel zur Erzielung industrieller Ergebnisse oder Erzeugnisse und neue Anwendungen bekannter Mittel zur Erzielung industrieller Ergebnisse oder Erzeugnisse. Auffallend ist, daß in Art.

---

12) So etwa RG v. 3. 2. 1925 MuW 1922/23, 197, v. 3. 2. 1923 MuW 1923/24, 50, v. 25. 3. 1924 Bl 1924/221, v. 15. 12. 1928 MuW 1929/131, v. 10. 7. 1929 MuW 1929/498, v. 29. 3. 1933 MuW 1933/534, v. 10. 1. 1934 MuW 1934/121.

13) Vgl. etwa PA v. 21. 6. 1930 Mitt. 1930/246, v. 22. 10. 1935 Bl. 1935/267, v. 26. 2. 1935 Mitt. 1935/159.

14) *Klauer-Möhring*, § 1 Anm. 7.

15) Man spricht auch von *Brauchbarkeit* im *soziologischen* Sinne im Gegensatz zu der oben erwähnten Brauchbarkeit im technischen Sinne.

16) Nach dem bisherigen *österreichischen* Recht ist der Begriff der patentfähigen Erfindung ebenso zu fassen wie nach dem deutschen; vgl. *Friebel & Pollitzer* zu § 1 ö. PatG. Das *schweizerische* Recht dagegen bietet einige Abweichungen. Es fehlt dort das Merkmal der Erfindungshöhe, ferner werden an das Merkmal des Fortschritts nicht so strenge Anforderungen gestellt wie in Deutschland; der Fortschritt muß nicht erheblich sein, es genügt, daß überhaupt ein Fortschritt vorhanden ist. Dies erklärt sich daraus, daß in der Schweiz anders als in Deutschland ein Gebrauchsmusterschutz fehlt, daß folglich kleinere Erfindungen dort schutzlos wären, wenn sie nicht unter das Patentgesetz subsumiert, d. h. ebenfalls als Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes angesehen werden könnten

des französischen Patentgesetzes als Gegenstand des Patentschutzes nicht bloß *Erfindungen* (inventions), sondern auch *Entdeckungen* (découvertes) erwähnt werden. Man darf indes daraus nicht folgern, daß in Frankreich außer Erfindungen auch Entdeckungen patentiert werden können. Es handelt sich hier um einen reinen Pleonasmus; zwei Worte stehen für ein und denselben Begriff; der Ausdruck „découverte" bedeutet nichts anderes als der Ausdruck „invention"[17]). Das geht übrigens auch schon aus Art. 2 des Gesetzes hervor; nach dieser Bestimmung sind nämlich unter Erfindungen und Entdeckungen im Sinne von Art. 1 nur betimmte Arten echter Erfindungen zu verstehen. Der Unterschied zwischen der Erfindung und der Entdeckung wird in Frankreich ebenso gefaßt wie in Deutschland. Das Wesen der Erfindung wird in der Schaffung von etwas Neuem, das Wesen der Entdeckung dagegen in der Aufdeckung von etwas bereits Vorhandenem gesehen[18]).

Daß Erfindungen als solche stets etwas *Geistiges* vorstellen, ist sowohl von der französischen Wissenschaft wie von der französischen Rechtsprechung klar erkannt[19]). Daß sie, um patentiert werden zu können, im Bereich des *Technischen* liegen müssen, bringt Art. 1 des PatG zum Ausdruck, indem er den Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiete der Industrie in Aussicht stellt. Auch die Merkmale der *gewerblichen Verwertbarkeit* und der *Nützlichkeit* (Brauchbarkeit im soziologischen Sinne) sind in dieser Bestimmung angedeutet. *Ausführbarkeit* (Brauchbarkeit im technischen Sinne) setzen jene Schriftsteller voraus, welche die Möglichkeit einer praktischen Verwirklichung, einer «réalisation matérielle» der Erfindung fordern[20]).

Das Hauptgewicht legt man in Frankreich auf das Merkmal der *Neuheit*. Sie ist anders geregelt als in Deutschland. Während nach deutschem Recht eine *relative* Neuheit der Erfindung genügt, verlangt das französische Recht *absolute* Neuheit derselben. Gemäß Art. 31 PatG darf die Erfindung zu keiner Zeit und an keinem Orte eine Publizität erlangt haben, die zu ihrer praktischen Ausführung befähigt[21]).

Von dem Erfordernis des *Fortschritts* und der *Erfindungshöhe* wird in Frankreich abgesehen. Eine Erfindung kann auch dann zur Patentierung kommen, wenn die in ihr liegende Aufgabenlösung für jeden Fachmann nahe gelegen ist oder wenn sie keine besondere Bereicherung

17) Vgl. *Pouillet*, N. 6, *Mainié*, Bd. I N. 14, *Allart*, N. 3, *Coubin*, Bd. II N. 75, *Moureaux u. Weismann*, N. 28.

18) *Pouillet*, a. a. O., *Mainié*, a. a. O., *Couhin*, a. a. O.

19) Vgl. für viele *Couhin*, Bd. II S. 80.

20) So *Moureau & Weismann*, N. 30.

21) Vgl. *Pouillet*, N. 371 ff, *Allart*, N. 51 ff, *Mainié*, Bd. I N. 95 ff, N. 1581 ff, *Couhin*, Bd. II S. 76, 272 ff, *Moureaux & Weismann*, N. 577 ff, *Massius*, N. 69, N. 1022 ff; näheres unten § 9, III, 1.

der Technik darstellt[22]). Man geht von dem Gedanken aus, daß durch das Erfordernis des Fortschritts und der Erfindungshöhe alle jene Erfindungen vom Patentschutz ausgeschlossen würden, deren Wert sich nicht von vornherein abschätzen läßt, sondern sich erst nach einer Reihe von Jahren herausstellt.

b) Im *italienischen* Recht sind bei der Abgrenzung der patentfähigen Erfindungen im großen und ganzen die gleichen Gesichtspunkte maßgebend wie im französischen Recht[23]). Besondere Erwähnung verdient nur der sehr ins einzelne gehende *Katalog der patentfähigen Erfindungen* in Art. 14 des PatG. Dort werden genannt Methoden und Verfahren für gewerbliche Fabrikation, sodann Maschinen, Instrumente, Werkzeuge oder mechanische Apparate, ferner gewerbliche Erzeugnisse oder Ergebnisse, schließlich technische Anwendungen wissenschaftlicher Grundsätze, die geeignet sind, unmittelbar gewerbliche Ergebnisse herbeizuführen.

3. Zum *englischen* und *amerikanischen* Recht ist folgendes zu sagen:

a) Das *englische* Patentgesetz verlangt zunächst, daß es sich um eine „*manufacture*" handelt (Sect. 93). Die Bezeichnung „manufacture" läßt sich in der ihr nach dem Gesetz zukommenden Bedeutung im Deutschen nicht mit einem Wort wiedergeben. Sie bedeutet nicht nur ein auf technischem Gebiet liegendes Verfahren (process), sondern auch ein auf technischem Gebiet liegendes Erzeugnis (product)[24]). Auf alle Fälle bringt sie das Erfordernis des *technischen Charakters* der Erfindung und das Erfordernis ihrer *gewerblichen Verwertbarkeit* deutlich zum Ausdruck. Erzeugniserfindungen wird die Eigenschaft der gewerblichen Verwertbarkeit manchmal nur dann zugesprochen, wenn die Verkäuflichkeit der Erfindung feststeht[25]).

Die Auffassung, daß die Erfindung etwas *Geistiges*, eine Regel zu menschlichem Handeln, darstellt, ist in der angelsächsischen Welt noch nicht überall durchgedrungen. Vielfach wirkt noch die alte Ansicht fort, daß die Erfindung das gleiche ist wie die körperlichen Gegenstände, in denen sie in Erscheinung tritt[26]). Auf der anderen Seite wird aber auch im englischen Schrifttum der vornehmlich auf geistigem

---

22) So sagt *Couhin*, Bd. II S. 79: „La loi coinsidère ni le mérite, ni l'importance mais uniquement la nouvauté". Ebenso *Pouillet*, N. 15, *Allart*, N. 7 bis, *Mainié* Bd. I N. 90, *Moureaux & Weismann*, N. 32, *Massius*, N. 85, 86, (mit reicher Judikatur).

23) Vgl. *Luzzatto*, Bd. I N. 46 ff, *Ramella*, Bd. I N. 38 ff, *Ghiron*, Bd. II § 126, §§ 150 ff, *Franco*, N. 18 ff und die von diesen Schriftstellern angeführte Rechtsprechung.

24) Vgl. *Terrell*, S. 48 (mit Judikatur), auch *Dunkhase*, S. 3.

25) So *Griffith*, S. 18.

26) Vgl. *Pietcker*, Rvgl HWB Bd. V S. 531.

Gebiet liegende Unterschied zwischen der *Erfindung* und der *Entdeckung* gebührend hervorgehoben[27]).

Die „manufacture", die den Gegenstand der Erfindung bildet, muß *neu* sein. Neuheit (novelty) liegt vor, wenn die Erfindung für die Allgemeinheit unbekannt ist. Das aber ist der Fall, wenn sie noch nicht irgendwann durch offenkundige Vorbenutzung oder öffentliche Vorbeschreibung vorweggenommen wurde. Schädlich ist freilich nur eine Vorwegnahme innerhalb des Vereinigten Königreiches[28]).

Die „manufakture" muß ferner „*utility*" aufweisen. Das ist zwar im Gesetz nirgends gesagt, aber nach dem „Common Law" eine feststehende Regel[29]). Die „utility" umfaßt die in Deutschland meist getrennt aufgeführten Elemente der *Ausführbarkeit*, der *Nützlichkeit* und des *Fortschritts*[30]). *Walker & Foster* führen zu der Frage der „utility" aus: „There are two things which are essential: a) that the invention works in the way described and b) that the end attained is useful"[31]). Rentabilität der Erfindung bildet nach allgemeiner Anschauung keine Vorbedingung für ihre Nützlichkeit, wenngleich sie in manchen Fällen ein Kriterium derselben darstellen wird[32]).

Eine sehr große Rolle spielt in England das Merkmal der *Erfindungshöhe*, der *„inventive ingenuity"*.

Der Fortschritt, der in einer Erfindung liegt, muß „etwas mehr als eine rein natürliche Entwicklung der Technik" („something more than a mere natural development in the art") darstellen, er muß in der „Ausübung schöpferischer geistiger Fähigkeiten" („exercise of inventive faculties") seinen Ursprung haben[33]), wobei es freilich wie in Deutschland nicht auf das Maß der aufgewendeten Geistesarbeit ankommt[34]).

b) In den *Vereinigten Staaten von Amerika* sind die *Arten* der patentfähigen Erfindungen wie in Frankreich im Gesetz selbst aufgezählt. Es kommen als Patentgegenstand in Betracht Arbeits- und Herstellungsverfahren, Maschinen und Vorrichtungen, Stoffzusammensetzungen und Verbesserungen dieser Dinge (R.S. Sect. 4886).

Die *Merkmale*, die den Begriff der patentfähigen Erfindung ergeben, sind im übrigen die gleichen wie im englischen Recht. Aus dem genannten Katalog der einzelnen Erfindungsarten ergibt sich zweifelsfrei, daß patentfähig nur eine Erfindung auf *technischem* Gebiet ist, die

27) *Walker & Foster*, S. 59; vgl. auch die Entscheidungen *British Thomson Houston Co. v. Duram* 34 R.P.C. 117, 35 R.P.C. 161, 37 R.P.C. 121, *Heap v. Bradford Dyers Association* 46 R.P.C. 254.

28) *Griffith*, S. 19, *Haddan*, S. 95ff., *Terrell*, S. 83ff., *Walker u. Foster*, S. 59ff.; vgl. im übrigen unten § 9 III 1.

29) Vgl. *Terrell*, S. 99, *Walker & Foster*, S. 63, *Dunkhase*, S. 3.

30) *Pietzcker*, Rvgl HWB Bd. V S. 542.

31) S. 63.

32) *Griffith*, S. 64, *Terrell*, S. 103, *Walker & Foster*, S. 64.

33) *Griffith*, S. 31, *Walker & Foster*, S. 65.

34) *Terrell*, S. 58.

eine *gewerbliche Verwertung* gestattet. *Neuheit* der Erfindung wird im Gesetz ausdrücklich gefordert, desgleichen „*utility*" im Sinne von *Ausführbarkeit*, *Nützlichkeit* und *Fortschritt*: an die beiden letzten Merkmale werden freilich in den Vereinigten Staaten in der Regel keine allzu strengen Anforderungen gestellt. Dagegen wird dem Erfordernis der *Erfindungshöhe*, der „inventive ingenuity", wie in England große Bedeutung beigemessen. Ein Verfahren oder Erzeugnis, das jeder geschickte Ingenieur, Chemiker oder sonstige Fachmann fertig bringen kann, wird nicht als Erfindung erachtet. Erst wenn das Verfahren bezw. das Erzeugnis nicht bloß auf „mechanical skill", sondern auf „some exersice of inventive faculties" beruht, wird es als Erfindung bewertet[35]). Keinerlei Unterschied macht es dabei, ob das erfinderische Ergebnis in langer Arbeit, unter mühsamen Überlegungen und Versuchen oder ganz plötzlich, aus einer augenblicklichen Eingebung heraus entstanden ist.

§ 6. Rechte aus nichtpatentfähigen Erfindungen.

I. Eine Erfindung kann aus verschiedenen Gründen *vom Patentschutz ausgeschlossen* sein.

1. Es kann sein, daß es sich um eine Geistesschöpfung handelt, der die eine oder andere der nach den einzelnen Rechtsordnungen vorausgesetzten Eigenschaften abgeht. Die wichtigsten Fälle dieser Art sind in den meisten Ländern im Gesetz selbst erwähnt, so der *Mangel der Neuheit*[1]) und der *Mangel der gewerblichen Verwertbarkeit*[2]). Auch das *Fehlen der Nützlichkeit* hebt der Gesetzgeber meist besonders hervor, indem er Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung, das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen würde, ausdrücklich für nichtpatentfähig erklärt[3]). Was die Gesetz- bezw. Sittenwidrigkeit einer Erfindung betrifft, so ist zu beachten, daß sie in der Zweckbestimmung der Erfindung liegen muß; durch die bloße Möglichkeit eines Mißbrauchs der Erfindung wird sie noch nicht begründet[4]).

---

35) *Robinson*, Bd. I S. 109, *Walker*, Bd. I § 59, §§ 62 ff.

1) Vgl. §§ 1, 2, 15 Abs. 1 Ziff. 1 des deutschen, §§ 1, 3, 28 Abs. 1 Ziff. 1 des österreichischen, Art. 1, 4, 16 Abs. 1 Ziff. 4 des schweizerischen, Art. 1, 2, 30 Abs. 1 Ziff. 1 des französischen, Art. 14, 17, 57 Ziff. 1 des italienischen PatG.

2) Vgl. § 1, 15 Abs. 1 Ziff. 1 des deutschen, §§ 1, 2 Ziff. 2, 28 Abs. 1 Ziff. 2 des österreichischen, Art. 1, 2, 3 Ziff. 2, 30 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 des französischen, Art. 1, 16 Abs. 1 Ziff. 3 des schweizerischen, Art. 14, 57 Ziff. 1 des italienischen PatG.

3) Vgl. § 1 Abs. 2 Ziff. 1 des deutschen, § 2 Ziff. 1 des österreichischen, Art. 2 Ziff. 1 des schweizerischen, Art. 30 Ziff. 4 des französischen, Sect. 75 des englischen PatG.

4) Vgl. für Deutschland RG v. 25. 6. 1902 Bl 1904/35, *Kisch*, S. 92, *Pietzcker*, § 1 Anm. 129, *Klauer-Möhring*, 1 Anm. 14, *Kraußе-Katluhn*, § 1, Anm. 8; für Österreich ö. PA v. 15. 2. 1917 ö. PBl 1918/175, v. 5. 7. 1929 ö. PBl 1929/179, *Friebel & Pulitzer*, § 2 B, *Munk*, S. 11; für die Schweiz *Guyer*, Art. 2 Anm. 3, *Weidlich*

2. Es kann sein, daß es sich um eine Geistesschöpfung handelt, die an und für sich alle Merkmale einer patentfähigen Erfindung trägt, die aber zu einer Gattung von Erfindungen gehört, welcher der Patentschutz *aus wirtschafts- oder sozialpolitischen Rücksichten* versagt ist.

a) So sind im Interesse der Gesundheitspflege nicht patentierbar nach deutschem Recht Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Heilmitteln für Menschen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG), nach dem bisherigen österreichischen Recht Erfindungen von Nahrungs- und Genußmitteln für Menschen und Heilmitteln für Menschen und Tiere (§ 2 Ziff. 4 a, b PatG), nach schweizerischem Recht Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Heilmitteln für Menschen und Tiere (Art. 2 Ziff. 3 PatG), in Frankreich Erfindungen von pharmazeutischen Zusammensetzungen und Heilmitteln für Menschen und Tiere (Art. 3 Ziff. 1 PatG), in Italien Erfindungen von Arzneimitteln für Menschen und Tiere (Art. 16 PatG).

b) So sind ferner im Interesse der wirtschaftlichen Weiterentwicklung nicht patentierbar nach dem deutschen, dem bisherigen österreichischen und dem schweizerischen Recht Erfindungen von chemischen Stoffen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 des deutschen, § 2 Ziff. 4 c des österreichischen, Art. 2 Ziff. 2 des schweizerischen PatG)[5]), nach schweizerischem Recht außerdem gewisse Erfindungen auf dem Gebiete der Textilindustrie (Art. 2 Ziff. 4 PatG) und nach dem bisherigen österreichischen Recht schließlich Erfindungen, deren Gegenstand in den Bereich eines Staatsmonopols hineinfällt (§ 2 Ziff. 3 PatG).

Das anglo-amerikanische Patentrecht kennt demgegenüber keinerlei Beschränkungen der Patentfähigkeit von Erfindungen im Interesse der heimischen Wirtschaft. Sect. 38 a des englischen Patentgesetzes, wonach chemische Erzeugnisse nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Herstellungsverfahren patentiert werden, dient bloß der Verhütung von Mißbräuchen bei der Patentierung chemischer Erfindungen, insbesondere der Verhinderung sog. Sperr- und Wegelagerer-Patente zur Ausschaltung der Konkurrenz[6]). Auch dem noch geltenden französischen und dem neuen italienischen Patentgesetz ist der Ausschluß chemischer Erfindungen vom Patentschutz fremd. Ob in Frankreich die angestrebte Reform des Patentgesetzes von 1844 in dieser Beziehung eine Änderung bringen wird, läßt sich noch nicht absehen;

& Blum, Art. 2 Anm. 1; für Frankreich *Pouillet*, N. 81; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 70, auch *Luzzatto*, Bd. II N. 423 ff; für England *Griffith*, S. 118 und die Entscheidung *Pessers and Moody v. Haydon* 26 R.P.C. 58; für Amerika *Walker*, §§ 121, 122, *Macomber*, § 645.

5) Für Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe können dagegen Patente erteilt werden.

6) Vgl. *Terrell*, S. 56, 63 ff.

die bisherigen Erörterungen über die Patentierung chemischer Erfindungen haben noch nicht zu einer Klärung der Lage geführt[7])

II. Wie sind nun die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen rechtlich zu behandeln? *Kommen auch sie als Tatbestand für die Entstehung von Rechten in Betracht? Oder sind Erfindungsrechte nur bei patentfähigen Erfindungen gegeben?* Die Zurückhaltung, welche das Schrifttum dieser Frage gegenüber an den Tag legt, dürfte sich zu einem guten Teil aus den Schwierigkeiten erklären, die ihre Beantwortung bereitet. Jeder Antwort, ganz gleich, wie sie im einzelnen ausfallen mag, wird nämlich etwas Unbestimmtes anhaften, das sie von vornherein angreifbar erscheinen läßt.

1. Soviel steht fest: ein *Recht zum Patenterwerb* kann es bei nichtpatentfähigen Erfindungen nicht geben, desgleichen nicht einen *Anspruch, öffentlich als Erfinder genannt zu werden.* Müssen aber deshalb Rechte aus und an nichtpatentfähigen Erfindungen schlechthin verneint werden? Um hier eine Lösung zu finden, geht man am besten von dem *Schutz des Urhebers einer nicht patentierbaren Erfindung* aus. Man muß dabei den Schutz desselben in seiner Eigenschaft als Erfinder und den Schutz desselben in seinem Besitzstand unterscheiden.

a) Der Schutz des Urhebers einer nicht patentierbaren Erfindung in seiner *Eigenschaft als Erfinder* ist nicht ohne ein Recht desselben auf Achtung seiner Erfinderschaft denkbar. Befürwortet man also diesen Schutz, so billigt man damit dem Urheber der nicht patentierbaren Erfindung ein Recht der Erfinderehre zu, das sich von dem gleichen Recht des Schöpfers einer patentfähigen Erfindung nur dadurch unterscheidet, daß es keinen Anspruch, in einer öffentlichen Verlautbarung als Erfinder genannt zu werden, in sich schließt.

Es fragt sich nun, ob ein derartiger Schutz sich rechtspolitisch vertreten läßt. Meines Erachtens muß das bejaht werden. Warum sollte nur der Urheber einer patentfähigen Erfindung ein Recht auf Anerkennung seiner Erfinderschaft besitzen, der Urheber einer nichtpatentierbaren Erfindung aber ein solches entbehren, wo er sich doch unter Umständen um die Allgemeinheit weit mehr verdient gemacht hat als jener? Man denke nur an den Schöpfer eines für die Allgemeinheit lebenswichtigen chemischen Produktes[8]).

b) Daß der Urheber einer nicht patentierbaren Erfindung auch in seinem *Besitzstand* in verschiedenen Beziehungen geschützt wird, dürfte sich nicht bestreiten lassen. Man denke nur an den Schutz, dessen die nicht patentierbare Erfindung als Fabrikgeheimnis teilhaftig zu werden vermag. Zweifelhaft ist jedoch, ob dieser Rechtsschutz als Aus-

7) Die „Association française pour la protection de la propriété industrielle" hat sich für Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes ausgesprochen; ebenso *Fernand-Jacq*, GRUR 1936/196; vgl. im übrigen die Berichte über die französische Patentgesetzreform in Prop. ind. 1927/102 ff. und 1933/186 ff.

8) Vgl. *Riezler*, S. 27.

wirkung eines Rechtes an der nicht patentierbaren Erfindung anzusehen ist oder ob er ohne Rücksicht auf die Existenz eines derartigen Rechtes gewährt wird.

Da die Gefahr naheliegt, daß man sich bei der Entscheidung dieser Alternative vom Boden der Rechtswirklichkeit entfernt und sich in theoretischen Spekulationen verliert, empfiehlt es sich zunächst einmal zu prüfen, welche Rechte an einer nicht patentierbaren Erfindung überhaupt bestehen können. Zweckmäßigerweise wird man sich hier an die Rechte erinnern, die der Schöpfer einer patentfähigen Erfindung an derselben auf Grund seiner Erfindungstat hat. Ein Recht zur ausschließlichen Benutzung der Erfindung mußte ihm aus rechtspolitischen Erwägungen heraus abgesprochen werden: denn dieses Recht gerade ist es, das durch den Akt der Patenterteilung ins Leben gerufen werden soll. Dagegen besitzt er in Gestalt des Rechtes auf das Patent eine Anwartschaft auf ein derartiges Benutzungsrecht. Weiterhin besitzt er nach der herrschenden Lehre ein Recht, seine Erfindung als Geheimnis zu bewahren, sie als Geheimnis auszuwerten und über sie als Geheimnis rechtsgeschäftlich zu verfügen. Wie steht es demgegenüber mit dem Urheber einer nichtpatentierbaren Erfindung? Ein Recht zur ausschließlichen Benutzung seiner Erfindung kann man ihm ebensowenig zuerkennen wie dem Schöpfer einer patentfähigen Erfindung. Für ihn entfällt aber auch die Anwartschaft auf ein solches Recht. Das Recht an seiner Erfindung müßte sich demnach in einem *Recht am Erfindungsgeheimnis* erschöpfen.

Es ist nun Auffassungssache, ob man den Schutz des Urhebers einer nicht patentierbaren Erfindung in seinem Besitzstand auf ein Recht am Erfindungsgeheimnis stützen will oder nicht. Den Ausschlag dürfte geben, wie man den Schutz beurteilt, den der Inhaber einer patentfähigen Erfindung in seinem Besitzstand genießt. Ist man der Ansicht, daß er nur insoweit auf einem Recht an der Erfindung beruht, als es sich gerade um Beeinträchtigungen der Anwartschaft auf das Patent handelt, so könnte man den Schutz der nicht patentierbaren Erfindung kaum aus einem Recht an ihr erklären, da bei ihr von einer Anwartschaft auf Patentschutz nicht die Rede sein kann[9]). Sieht man in dem Schutz, den der Inhaber einer patentfähigen Erfindung in seinem Besitzstand genießt, dagegen durchwegs eine Reaktion der Rechtsordnung gegen unerlaubte Eingriffe in das Recht an dieser Erfindung, so müßte man folgerichtig auch den Schutz, der dem Urheber einer nicht patentierbaren Erfindung gegen Eingriffe in seinen Besitzstand gewährt wird, als Auswirkung eines Rechtes an seiner Erfindung betrachten[10]).

9) Vgl. *Adler*, ZHR 65/202, ZHR 89/125, auch *Gülland-Queck*, S. 4 f.

10) So *Pietzker*, Rvgl HWB Bd. V S. 532, *Hirsch*, S. 8, 11, 56, 101; vgl auch *Julius S. Seligsohn*, Geheimnis und Erfindungsbesitz S. 7, und *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, Der Arbeitsvertrag S. 273 f. Für das amerikanische Recht erklärt

In rechtspolitischer Hinsicht ließe sich m. E. nichts dagegen einwenden, auch bei nicht patentierbaren Erfindungen ein Recht am Erfindungsgeheimnis anzunehmen. Die Absichten, die der Gesetzgeber mit dem Ausschluß bestimmter Erfindungen vom Patentschutz verfolgt, würden nämlich durch eine derartige Annahme keineswegs durchkreuzt. Wenn der Gesetzgeber bestimmten Erfindungen den Patentschutz versagt, so will er damit einerseits verhüten, daß auf gewissen Lebensgebieten Monopolrechte Einzelner der allgemeinen Entwicklung hemmend entgegenstehen, andererseits verhindern, daß Erfindungen mit Patentschutz ausgezeichnet werden, deren Beschaffenheit dies nicht rechtfertigt. Das Recht am Erfindungsgeheimnis aber, das allein bei nicht patentierbaren Erfindungen in Betracht käme, würde in seiner Wirkung dem in einem Patent verbrieften ausschließlichen Recht an einer Erfindung nicht im mindesten gleichkommen, also den vom Gesetzgeber versagten Patentschutz in keiner Weise ersetzen. Die Tatsache, über ein Erfindungsgeheimnis zu verfügen, würde nämlich kein Recht geben, einem anderen, der die gleiche Erfindung gemacht hat, die Benutzung derselben zu verbieten.

2. Man wird mithin als *Ergebnis* festhalten dürfen, daß *auch bei nicht patentierbaren Erfindungen gewisse Rechte gegeben* sind, einerseits ein *Recht am Erfindungsgeheimnis*, auf das sich der Schutz des Urhebers der nicht patentierbaren Erfindung gegen Eingriffe in seinen Besitzstand gründet, andererseits ein *Recht der Erfinderehre*, aus dem sich der Schutz des Urhebers gegen Angriffe auf seine Erfindereigenschaft erklärt. Nur bei Erfindungen, deren Verwertung gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt, wird man m. E. die Existenz derartiger Erfindungsrechte verneinen müssen[11]).

3. Abschnitt.

Entstehung, Geltungsbereich und Dauer der Erfindungsrechte.

§ 7. Die Entstehung der Erfindungsrechte.

I. Mit der Entstehung des Erfinderrechts und des Rechtes der Erfinderehre hängen drei Fragen zusammen, die Frage, *woraus* diese Rechte entstehen, die Frage, *wann* sie entstehen, und die Frage, *für wen sie* entstehen. Der ersten Frage waren die vorausgegangenen

Robinson, Bd. III § 873: „As the rigths of an inventor to his secret invention, and to a remedy for the wrongs by which his property therein is injured, are not dependent upon provisions of Patent law, they exist equally whether the invention is or is not in its nature patentable". Ähnlich die Entscheidung *Peabody v. Norfolk* (1868) 98 Mass. 458.

11) Vgl. auch *Elster*, S. 290; a. M. *Hirsch*, S. 11 N. 15 mit der Begründung, Mißbräuche mit derartigen Erfindungen ließen sich am ehesten dadurch verhindern, daß man ihren Urhebern ein ausschließliches Recht an ihnen zubillige.

Untersuchungen gewidmet. Mit der letzten Frage werden wir uns weiter unten noch näher beschäftigen müssen. An dieser Stelle haben wir es mit der zweiten Frage zu tun, mit der *Frage nach dem Zeitpunkt*, in dem das Erfinderrecht und das Recht der Erfinderehre ins Leben treten.

II. Die Antwort hierauf ist einfach. Als Rechte aus der Erfindung entstehen beide Rechte unmittelbar mit der *Vollendung der Erfindung*. Zu beachten ist, daß es zu ihrer Entstehung nicht eines auf Begründung von Rechten abzielenden Willens des Erfinders bedarf[1]). Die Erfindungstat ist nämlich *kein Rechtsgeschäft*[2]), sondern *ein Realakt*, an den die Rechtsordnung ohne Rücksicht auf die Willensrichtung des Erfinders bestimmte Rechtsfolgen knüpft[3]).

Ob eine Erfindung als vollendet anzusehen ist, läßt sich jeweils nur nach der Lage des Einzelfalls entscheiden. Ganz allgemein wird man aber folgendes sagen dürfen. Es genügt nicht, daß die Erfindung *konzipiert* ist, daß sich in der Vorstellungswelt des Erfinders der Erfindungsgedanke herauskristallisiert hat; denn die Rechtsordnung kann nicht an rein gedankliche oder seelische Vorgänge Rechtsfolgen knüpfen. Die Erfindung muß auch *konkretisiert* sein, muß die Vorstellungswelt ihres Urhebers verlassen und einen Weg in die Außenwelt gefunden haben, sei es durch eine mündliche Mitteilung von seiten ihres Urhebers, sei es durch eine Verkörperung in sachlichen Substraten, in Zeichnungen, Beschreibungen, Mustern oder Modellen; denn erst dann kann man sie als ein Immaterialgut bezeichnen, das den Gegenstand eines besonderen Rechtes zu bilden vermag, wenn sie von der Persönlichkeit ihres Schöpfers losgelöst ist[4]). Und auch von einem Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft läßt sich erst dann sprechen, wenn ein Objekt vorhanden ist, das die Erfinderschaft nach außen hin kundzutun vermag.

III. Eine Besonderheit weist das *amerikanische* Recht auf. In den Vereinigten Staaten herrscht die Auffassung, daß das Datum einer Erfindung nicht auf den Tag gelegt werden darf, an dem die Erfindung

---

1) Vgl. *Riezler*, S. 38, *Kisch*, S. 52.

2) *Kohler*, S. 229 ff., hat dies irrtümlicherweise angenommen; gegen ihn vor allem *Riezler* mit dem Hinweis darauf, daß zu einem Rechtsgeschäft stets eine bewußte, auf Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfolges gerichtete Willenserklärung gehöre, während die Entstehung des Erfinderrechts als Rechtserfolg der Schöpfungstat eine derartige Willensbildung nicht voraussetze, also nicht erfordere, daß der Erfinder durch seine Tätigkeit eine Veränderung in seinen privaten Rechtsverhältnissen bewirken wollte. Vgl. auch *Kisch*, S. 66.

3) Vgl. *Engländer*, Die Angestelltenerfindung, S. 11.

4) Vgl. *Gierke*, Bd. I S. 865, *Kohler*, Lehrbuch S. 84, *Elster*. S. 7, *Zeller*. Gebrauchsmusterrecht S. 212, *Beck-Mannagetta*, S. 148 N. 1, *Bettelheim*. S. 113, *Friebel u. Pulitzer*. Einltg. C 2, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2; a. M. *Robolski*, Theorie und Praxis des deutschen Patentrechts (1890) S. 21 („Das Recht des Erfinders ist an sich schon mit der Konzeption vorhanden und auch jetzt schon gewisser Wirkung fähig").

zum ersten Mal in der Außenwelt erschienen und für Dritte wahrnehmbar geworden ist, sondern erst auf den Tag, an dem der Erfinder sie zum ersten Male *praktisch ausgeführt* hat[5]).

1. Über den Sinn dieses Erfordernisses der praktischen Ausführung äußert *Robinson*: „As it is evident that no idea can be embodied in a practical art or instrument until it is sufficiently developed in the mind of the inventor to be thus applied, the rule requiring reduction to practice necessitates the complete development of the idea"[6]).

2. Bezüglich Art und Umfang der „reduction to practice" hat die Rechtsprechung folgende Grundsätze entwickelt: Die Erfindung muß mindestens einmal wirklich und mit Erfolg in Benutzung genommen worden sein und zwar unter Bedingungen, die der Praxis entsprechen; bloße Versuche reichen nicht aus. Andererseits darf aber auch kein zu strenger Maßstab angelegt werden; nicht erforderlich ist, daß die Ausführung in einer Form geschieht, die den Nutzwert der Erfindung restlos erschöpft. Die Ausführung muß im Inland erfolgen. Eine Ausführung im Ausland genügt nicht[7]).

3. Praktische Bedeutung gewinnt die Frage, ob eine Erfindung tatsächlich ausgeführt worden ist, in aller Regel nur dann, wenn die Neuheit der Erfindung vor der Patentbehörde oder vor Gericht bestritten wird, oder dann, wenn in einem Interference-Verfahren eine Entscheidung darüber getroffen werden muß, wer von zwei selbständigen Urhebern der Erfindung als „first inventor" in Betracht kommt; denn nur in solchen Fällen besteht die Notwendigkeit, das Datum der Erfindung genau festzustellen.

4. Wie ein Blick auf die Rechtsprechung zeigt, hat man den Grundsatz, daß eine Erfindung erst vom Augenblick ihrer praktischen Ausführung an als vollendet gelten kann, im Laufe der Zeit recht erheblich eingeschränkt. Ausschlaggebend hierfür dürfte wohl die Erkenntnis gewesen sein, daß eine folgerichtige Anwendung dieses Grundsatzes in vielen Fällen bedenkliche Ergebnisse zeitigen müßte. Eine erste Einschränkung liegt darin, daß eine ordnungsgemäße Patentanmeldung einer wirklichen Ausführung gleichgesetzt wird; zur Begründung wird angegeben, daß eine vorschriftsmäßige Patentanmeldung eine voll

---

5) Vgl. die viel zitierte Entscheidung *Automatic Weighing Machine Co. v. Pneumatic Scale Corp.* 139 O. G. 991, 166 Fed. 288: „The law appears to be well established that a conception evidenced by disclosure, drawings, and even a model, confers no rights upon an inventor unless followed by some other act, such as actual reduction to practice ... A conception of this character is not a complete invention under the patent laws". Vgl. ferner *Robinson*, Bd. I §§ 125 ff., *Hoppkins*, Bd. I §§ 519, 514, *Macomber*, §§ 860 ff., *Walker*, §§ 188, a, b, c, *Waite*, S. 98 ff., *Robb*, S. 274 ff., S. 285, *Michaelis*, S. 21 f., S. 52 ff., *Amdur*, S. 585 ff.

6) Bd. I § 80 N. 1.

7) Vgl. die bei Anm. 5 angegebenen Schriftsteller und die von ihnen angeführten Entscheidungen.

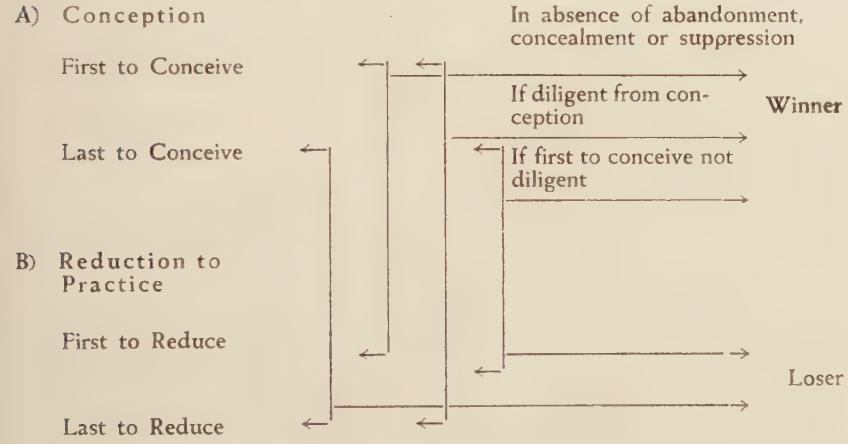
ständige Bekanntgabe der Erfindung enthält, welche Fachleuten deren Ausführung ohne weiteres ermöglicht[8]). In der Theorie spricht man hier von einer „constructive reduction to practice". Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß als Datum der Erfindung schon der Tag ihrer nachweislich erstmaligen Konkretisierung angenommen wird, falls der Erfinder die praktische Ausführung mit der nötigen Sorgfalt, mit „due diligence", vorbereitet hat[9]). Neuerdings sind sogar Stimmen für ein völliges Abgehen von dem Erfordernis der „reduction to practice" laut geworden[10]).

§ 8. Der Geltungsbereich der Erfindungsrechte.

I. Das *Recht aus dem Patent* unterliegt dem sog. *Territorialitätsprinzip*, d. h. es wirkt nur innerhalb des Staates, der das Patent erteilt hat. Diese Beschränkung, die allen Rechtsordnungen gemeinsam ist,

8) Vgl. *Waite*, S. 105; zur Erläuterung sei der Tatbestand des oben N. 5 erwähnten Falles angeführt. W. macht eine Erfindung und legt sie am 10. 1. 1895 schriftlich nieder. Im April 1897 führt er sie zum ersten Mal praktisch aus. Am 11. März 1898 reichte er eine Patentanmeldung ein. T. hatte die gleiche Erfindung gemacht wie W. und reichte schon im Dezember 1896 eine Patentanmeldung ein. In dem nachfolgenden Prioritätsstreit wurde als Datum der Erfindung des W. der April 1897, als Datum der Erfindung des T. aber der Dezember 1896 festgesetzt.

9) Vgl. *Waite*, S. 105; *Robb*, S. 275 gibt zur Veranschaulichung folgendes Schema:



10) In diesem Sinne *Waite*, S. 100 ff. Im Ergebnis ebenso die Entscheidung *Curtis Aeroplane & Motor Corp. v. Janin* 278 F. R. 454; dort heißt es: „Reduction to practice is not merely a matter of construction, building and trial, but may consist in the disclosure of the idea by any kind of description, pictorial, verbal, or written, which will enable one skilled in the art to make and use that which is disclosed. We think a drawing may possibly be a sufficient reduction to prac-

erklärt sich aus der Entstehung des Patents durch einen staatlichen Hoheitsakt[1]).

II. Für die *Erfindungsrechte* wird demgegenüber von der herrschenden Lehre eine andere Ansicht vertreten; ihnen sollen *keine räumlichen Grenzen* gezogen sein, ihre Wirkungen sollen über das Land, in dem die Erfindung geschaffen wurde, hinausreichen[2]). Gegen diese Anschauung ist an und für sich nichts einzuwenden; man muß nur beachten, daß die Folgerungen, die sich daraus für die Praxis ziehen lassen, nicht überall der tatsächlichen Rechtsübung entsprechen.

Fest steht, daß der Erfinderrechtsträger grundsätzlich nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland zur Patentanmeldung legitimiert ist[3]). Bestritten ist dagegen, ob der Erfindungsberechtigte, wenn ein Nichtberechtigter die Erfindung in einem anderen Land für sich selbst angemeldet hat, gegen die Anmeldung bezw. das daraufhin erteilte Patent in dem betreffenden Lande mit allen Mitteln vorgehen kann, die dessen Recht für den Fall einer Patenterschleichung vorsieht. Läßt sich z. B. dort, wo an und für sich die Möglichkeit eines Einspruchs gegen Patentanmeldungen besteht, gegen eine auf Grund widerrechtlicher

---

tice, and an experimental machine insufficient, for the question is one of degree, and the altimate test is always whether the inventor has shown operative means to hat theoreticalli omnipressent person, the man skilled in art".

1) Vgl. für Deutschland aus der Rspr. RG v. 2. 10. 1886 RGZ 18/35, v. 15. 10. 1892 RGZ 30/55, v. 2. 5. 1902 RGZ 51/266, v. 4. 4. 1914 RGZ 84/375, aus dem Schrifttum *Kisch*, S. 177, *Damme-Lutter*, S. 405 f., *Pietzcker*, § 4 Anm. 32, *Klauer-Möhring*, § 6 Anm. 15, *Krauße-Katluhn*, § 6 Anm. 2; *Lutter*, § 6 Anm. 2, *Moller*, § 7 Anm. 25, und *Jungmann-Eltern*, Das internat. Patentrecht 2. Aufl. 1935 S. 5; für das österr. Recht *Bettelheim*, S. 255, *Friebel u. Pulitzer*, § 3, C II 1, § 8 K I; für die Schweiz *Guyer*, Einführung S. 56, *Weidlich u. Blum*, Art. 7 Anm. 19, und aus der Rspr. BG v. 27. 11. 09 BGE 35/II/660 („La loi sur les brevets d'invention est d'application strictement territoriale; le monopole créé par le brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire suisse"); für Frankreich *Pouillet*, N. 852, *Weiß*, Traité de droit international privé, Bd. II S. 257, und *M. Plaisant-F. Jacq*, Les brevets d'invention en droit international (3. Aufl. 1931) N. 133/134; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 17, und *Luzzatto*, La proprietà industriale nelle convenzioni internationali (1930), aus der Rspr. Cass. v. 18. 2. 1929 ZAIPR 1931/846; für England *Terrell*, S. 140 ff., und aus der Rspr. *The Saccharin Corp. Ltd. v. Reitmeyer & Co.* 17 R.P.C. 606 („Patent is a local force"); für Amerika *Ladas*, The International Protection of Industrial Property (1930) § 9: „When the law turns a private interest in an invention ... into property, this property is a mere creature of that law, and it can therefore exist only so far as the law that creates it, extends. Consequently, a patent grandet in country A cannot extend outside the territory of that country".

2) So *Kisch*, S. 57, *Seligsohn*, § 3 Anm. 5, *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 17, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, *Friebel u. Pulitzer*, Einleitg. C 3, *Ramella*, Bd. I N. 17 und 78.

3) Von den Besonderheiten, die sich in England und Amerika aus der dort geltenden Regel ergeben, daß nur der Erfinder oder im Falle seines Todes sein gesetzlicher Repräsentant, nicht aber auch ein anderer Rechtsnachfolger desselben (z. B. ein Käufer der Erfindung) eine Patentanmeldung vornehmen darf, ist an dieser Stelle abzusehen (vgl. dazu unten S. 14).

Entnahme der Erfindung erfolgte inländische Patentanmeldung auch dann Einspruch erheben, wenn die Entnahme im Ausland stattfand? Für das deutsche Recht wird dies zum Teil bejaht[4]), für das englische Recht hingegen grundsätzlich verneint[5]); zum neuen italienischen Recht liegt eine authentische Stellungnahme noch nicht vor.

Als zulässig muß es nach der oben erwähnten Anschauung ferner erscheinen, im Ausland begangene Erfinderrechtsverletzungen vor inländischen Gerichten zu verfolgen, falls ein inländischer Gerichtsstand des Verletzers gegeben ist, z. B. im Inland auf Abtretung eines im Ausland widerrechtlich erwirkten Patents zu klagen[6]). Schwierigkeiten dürfte hier freilich die Vollstreckung eines Urteils bereiten, das dem Beklagten die Übertragung des Patents auf die Person des Klägers gebietet. Da nämlich die Patentübertragung überall nicht nur vom Willen des Patentinhabers abhängt, sondern außerdem auch noch Mitwirkung der Behörde, die das Patent erteilt hat, voraussieht, würde die Verwirklichung des Urteilsspruchs hier auf die Vollstreckung eines inländischen Urteils im Ausland hinauslaufen[7]). Ähnlich ist die Lage auch bei Klagen aus Verträgen über Erfindungsrechte, die Beziehungen zum Ausland aufweisen; sie sind ohne weiteres zulässig, soweit ein inländischer Gerichtsstand existiert; die Urteilsvollstreckung dürfte aber in vielen Fällen auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen[8]).

III. Ein Gebiet, auf dem des öfteren international-privatrechtliche Fragen auftauchen, sind die sog. *Angestellten-Erfindungen*. Im Mittelpunkt steht das Problem, ob die Gerichte oder Patentbehörden eines Landes, die sich mit einer Angestelltenerfindung zu befassen haben, diese nach inländischem oder nach ausländischem Recht zu beurteilen haben. Ganz allgemein läßt sich wohl sagen: die Regelung der Angestelltenerfindungen stellt nur einen Ausschnitt aus der Regelung des Angestelltenverhältnisses dar; die Rechtsordnung, die für das Angestelltenverhältnis maßgebend ist, muß daher auch für die Beurteilung

---

4) So *Klauer-Möhring*, S. 4 Anm. 9 b; a. M. anscheinend *Krauße-Katluhn*, S. 4 Anm. 5 II b; vgl. auch OLG Hamm v. 28. 3. 1934 GRUR 1935/539.

5) *Terrell*, S. 192: „In case of invention imported from abroad no inquiry will be made into what happened outside the United Kingdom; the importer is the true and first inventor, and the means by which he may have obtained the invention abroad, even if fraudulent, are of no importance, since the merit of the invention consists in its introduction into this country". Vgl. auch *Mc Neil and the Pearson Fire Alarm Co.'s* Application (1907) 24 R.P.C. 680, *Higgin's* Patent (1891) 9 R.P.C. 74.

6) Über die Möglichkeit, vor einem inländischen Gericht einen Streit über das „Eigentum" an einem ausländischen Patent auszutragen, vgl. RG v. 11. 10. 1911 MuW 1911/254, auch RG v. 30. 4. 1894 JW 1894/369, 27.

7) Mit der Anwendung von § 894 Abs. 1 ZPO allein würde man zweifellos nicht auskommen!

8) Zu dem Parallelfall der Klage aus einem Vertrag über ein ausländisches Patent vgl. RG v. 30. 4. 1894 JW 1894/369, 27, v. 24. 11. 1897 Bl 4/72, v. 9. 6. 1913 Bl 19/298, OLG Dresden v. 18. 1. 1905 GRUR 11/52, KG v. 5. 12. 1921 OLG Rspr 43/163, PA v. 12. 6. 1911 Bl 17/215.

der Angestelltenerfindungen entscheidend sein: sie ist nach dem internationalen Privatrecht (Rechtsanwendungsrecht) des Ortes, an dem der Rechtsstreit über die Angestelltenerfindung zum Austrag kommt, zu ermitteln. Im einzelnen bedürfte es hier freilich noch mancher Klärung[9]).

§ 9. Die Dauer der Erfindungsrechte.

I. Den Rechten aus der Erfindung ist anders als dem Recht aus dem Patent *keine feste zeitliche Grenze gezogen*[1]). Sie dauern solange, als nicht besondere Umstände eintreten, die ihr Erlöschen bedingen. Zu beachten ist, daß die Gründe für die Beendigung des Rechtes an der Erfindung andere sind als die Gründe für die Beendigung des Rechtes auf Anerkennung der Erfinderschaft.

II. *Das Recht der Erfinderehre* erlischt in manchen Staaten, so in *Deutschland* und der *Schweiz*, mit dem Tode der Person, an die es geknüpft ist, mit dem Tode des Erfinders[2]). In anderen Staaten, so in *Italien* und *Frankreich*, wirkt es über diesen Zeitpunkt hinaus. In Italien kann es kraft Gesetzes auch nach dem Tode des Erfinders noch von bestimmten Personen geltend gemacht werden (Art. 5 Abs. 2 PatG). Ebenso ist in *Frankreich* die Ansicht geäußert worden, daß das «droit moral» des Erfinders auf dessen Erben übergeht[3]).

III. Das Schicksal des *Erfinderrechts* hängt nicht von dem Schicksal seines Subjekts, sondern von demjenigen seines Objekts ab.

1. Das Erfinderrecht kann einmal dadurch untergehen, *daß die Erfindung ihre Neuheit einbüßt*, daß sie Allgemeingut der Technik wird[4]); denn damit entfallen die besonderen rechtlichen Möglichkeiten, die den Inhalt des Erfinderrechts ausmachen. Die Erlangung eines gültigen Patents wird ausgeschlossen. Verfügungen über die Erfindung haben keinen Sinn mehr, jedermann ist in der Lage, die Erfindung nach Belieben zu benutzen.

Wann geht nun die Neuheit einer Erfindung verloren? Es ist dies eine Frage, die sich jeweils nur nach der Lage des Einzelfalls ent-

---

9) Viel zu kasuistisch für das deutsche Recht *Seligsohn*, § 3 Anm. 25, für das bisherige österreichische Recht *Abel*, J Bl 1926/89.

1) *Gierke*, Bd. I S. 895.

2) Vgl. *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 36, *Seligsohn*, § 3 Anm. 5, *Krauße-Katluhn*, § 3 Anm. 1, II, a, *Lutter*, § 3 Anm. 1, *Riemschneider-Wilcken*, S. 38, *Friebel u. Pulitzer*, § 5 o, I 2; a. M. *Klauer-Möhring*, § 36 Anm. 1.

3) So App. Paris v. 25. 1. 1875 Ann. 1875/257, App. Rennes v. 12. 3. 1855 Ann. 1855/185 u. a. Entscheidungen.

4) Vgl. für Deutschland *Kisch*, S. 52, *Pietzcker*, Rvgl. HWB Bd. III S. 147, *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 54, *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, *Kent*, § 1 Anm. 276 und 277, *Lutter*, § 3 Anm. 2, *Krauße-Katluhn*, § 3, 1, II, f., aus der Rspr. RG v. 11. 4. 1896 RGZ 37/41; das österr. Recht, *Friebel u. Pulitzer*, Einltg. C 3; für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 78.

scheiden läßt. Hier kann es sich lediglich darum handeln, die allgemeinen Richtlinien aufzuzeigen, welche in den verschiedenen Rechtsordnungen für die Beurteilung der Einzelfälle aufgestellt worden sind[5]).

a) Nach § 2 des *deutschen* Patentgesetzes kann der Neuheitsverlust auf doppelte Weise eintreten, durch eine Beschreibung der Erfindung in öffentlichen Druckschriften des In- oder Auslands oder durch eine offenkundige Benutzung der Erfindung im Inland. Es muß sich um eine Beschreibung oder Benutzung der fertigen Erfindung handeln. Der Erfindungsgedanke muß dabei derart offenbart worden sein, daß seine praktische Ausführung durch Sachverständige möglich wird. Die Möglichkeit der Ausführung freilich genügt: es ist nicht erforderlich, daß es tatsächlich zu einer solchen kommt. Unter die Benutzung im Sinne des § 2 PatG kann nach der herrschenden Lehre auch eine öffentliche Ausstellung oder Vorführung der Erfindung fallen[5a]).

Eine Druckschrift ist nicht als öffentlich anzusehen, wenn sie nur einem ganz bestimmten, begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird. Desgleichen ist eine Benutzung der Erfindung nicht als offenkundig zu erachten, wenn sie nur für Personen wahrnehmbar ist, die aus irgend einem Grunde zur Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet sind. Nach der Rechtsprechung vermag auch eine Mitteilung der Erfindung an Dritte, welche auf Grund eines Vertrauensbruchs erfolgt, in der Regel nicht der Erfindung den Stempel der Offenkundigkeit aufzudrücken[6]).

Zu beachten ist, daß die Vorschrift des § 2 PatG die Frage der Erfindungsneuheit in doppelter Richtung erschöpfend regelt. Sie bestimmt einerseits, wann eine Erfindung als nicht neu zu gelten hat, und sagt andererseits aus, wann sie als neu anzusehen ist. Sie stellt eine Fiktion dar. Ein Gegenbeweis, daß die Fachkreise eine Erfindung trotz einer Beschreibung oder Benutzung auf die genannte Weise noch nicht kennen, ist unzulässig; umgekehrt vermag ein Bekanntwerden der Erfindung auf eine andere als die in § 2 PatG gekennzeichnete Art der Neuheit derselben keinen Abbruch zu tun.

---

5) Zu beachten ist, daß diese Richtlinien jeweils nur auf den Fall abgestellt sind, daß eine Erfindung wegen Neuheitsmangels nicht patentiert werden kann, daß sie also nur etwas über den Untergang des Rechtes auf das Patent aussagen, nicht aber notwendig auch etwas über den Untergang der übrigen in dem Erfinderrecht enthaltenen Befugnisse. Eine Erfindung kann nämlich auch dann noch Geheimnischarakter tragen und als Geheimnis verwertet werden, wenn sie nicht mehr Neuheit im Sinne des Patentgesetzes besitzt. —

Auf Angabe der Judikatur zur Frage der Erfindungsneuheit muß im allgemeinen verzichtet werden.

5a) Vgl. *Krauße-Katluhn*, § 2 Anm. 5 c u. d, *Klauer-Möhring*, § 2 Anm. 5 b.

6) Vgl. RG v. 10. 11. 1928 RGZ 122/245 und dazu *Pinzger*, Unschädliche Vorveröffentlichung und Vorbenutzung, GRUR 1936/706 ff.; a. M. *Friedrich*, Unschädliche Vorveröffentlichung und Vorbenutzung, GRUR 1937/37 ff.

Nach bisherigem Recht war der Erfinder in seiner Anwartschaft auf das Patent gegen eine Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung der Erfindung in keiner Weise geschützt. Er hatte nicht die Möglichkeit, die Erfindung vor ihrer Anmeldung zum Patent zu veröffentlichen oder offenkundig zu benutzen, ohne sich dadurch seines Rechtes auf das Patent zu begeben. Und wie die eigene Vorbenutzung oder Vorveröffentlichung der Erfindung konnten dem um ein Patent nachsuchenden Erfinder auch die Handlungen jener Personen entgegengehalten werden, welche die Erfindung unbefugterweise von ihm entnommen und gegen seinen Willen offenkundig ausgeführt oder beschrieben hatten[7]). Das neue Patentgesetz von 1936 hat demgegenüber in Anlehnung an das englische und amerikanische Recht eine wichtige Änderung gebracht: „Eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht" (§ 2 Satz 2 PatG). Das bedeutet, daß der Erfindungsberechtigte nunmehr in der Lage ist, die für die praktische Ausgestaltung oder Auswertung seiner Erfindung nötigen Veröffentlichungen oder Benutzungen vorzunehmen, ohne damit sein Recht auf das Patent zu verlieren, und daß er ferner gegen die unbefugte offenkundige Vorbenutzung oder Vorveröffentlichung der Erfindung durch Dritte, die sie ihm rechtswidrig entnommen haben, geschützt ist, beides freilich unter der Bedingung, daß er binnen sechs Monaten vom Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Benutzung der Erfindung zur Anmeldung schreitet[7a]).

b) In *Frankreich* und *Italien* werden an die Neuheit der Erfindung viel strengere Anforderungen gestellt als in Deutschland. Die Gefahr eines Erlöschens des Erfinderrechts, mindestens aber des Rechtes auf das Patent, zufolge eines Bekanntwerdens der Erfindung liegt in diesen Ländern daher besonders nahe.

Nach Art. 31 des französischen wie nach Art. 17 des italienischen PatG büßt die Erfindung ihre Neuheit ein, wenn sie dermaßen offenkundig wird, daß sie von anderen ausgeführt werden kann. Damit eine

7) *Klauer-Möhring*, § 2 Anm. 7.

7a) Das *österreichische* Recht stimmt in der Regelung der Neuheitsfrage mit dem deutschen Recht überein, nur daß es nicht wie dieses (seit 1936) einen Schutz des Erfinders gegen eine neuheitsschädliche eigene oder fremde Vorbenutzung oder Veröffentlichung der Erfindung kennt in der Weise, daß der Erfinder trotz derselben noch binnen einer bestimmten Frist wirksam ein Patent anmelden kann; vgl. *Friebel u. Pulitzer* zu § 3 ö. aPtG.

Das *schweizerische* Recht dagegen weicht nicht unwesentlich von dem deutschen Recht ab. Gemäß Art. 4 PatG gilt eine Erfindung als nicht mehr neu, wenn sie im Inland derart offenkundig geworden ist, daß ihre Ausführung durch Fachleute möglich erscheint. Gleichgültig ist, was die Offenkundigkeit herbeigeführt hat; anderenteils sind Vorgänge, die sich im Ausland abgespielt haben, für die Frage der Neuheit unerheblich; vgl. dazu *Guyer* zu Art. 4, *Weidlich u. Blum* zu Art. 4.

Publizität der Erfindung in diesem Sinne angenommen werden kann, ist es nicht nötig, daß tatsächlich bestimmte Personen von ihr Kenntnis genommen haben, sofern nur die Allgemeinheit von ihr Kenntnis nehmen konnte[8]). Erst recht nicht erforderlich ist, daß es wirklich zu einer Ausführung der Erfindung durch andere gekommen ist, wenn nur eine solche im Bereich des Möglichen lag[9]). Gleichgültig ist ferner, auf welche Weise, an welchem Orte und durch welche Person die Erfindung in die Öffentlichkeit gelangt ist, ob im Inland oder Ausland, ob zufolge einer offenkundigen Benutzung, einer öffentlichen Vorführung oder Ausstellung, einer allgemein zugänglichen Darlegung in Schrift- bezw. Bildwerken oder einer Patentierung im Ausland, sofern das ausländische Patent veröffentlicht worden ist, ob durch den Erfinder oder einem Dritten. Ob auch eine gegen den Willen des Erfinders erfolgende Offenbarung der Erfindung deren Neuheit zerstört, ist bestritten. Die Wissenschaft bejaht dies meistens[10]). Die Rechtsprechung nimmt keine klare Stellung ein. Auf der einen Seite betont sie, daß der Untergang des Erfinderrechts durch Wegfall der Erfindungsneuheit nicht von dem Willen des Erfindungsberechtigten abhängig gemacht werden dürfe[11]), auf der anderen Seite vertritt sie die Ansicht, daß eine „divulgation frauduleuse" nicht zum Erlöschen des Erfinderrechts führe[12]). Zu den Tatsachen, welche die Neuheit der Erfindung in der Regel nicht beeinträchtigen, gehören Versuche, ferner vertrauliche Mitteilungen oder Darlegungen vor wissenschaftlichen Gesellschaften bezw. Behörden. In Italien bestimmt Art. 28 Abs. 2 PatG ausdrücklich, daß Mitteilungen oder Abhandlungen über eine Erfindung, die in Schriften gesetzlich anerkannter wissenschaftlicher Vereinigungen oder Akademien des Landes erscheinen, unschädlich sind, sofern binnen 12 Monaten eine Patentanmeldung nachfolgt.

c) In *England* wird die Neuheit der Erfindung durch offenkundige Benutzung (public use) sowie durch Veröffentlichung (publication) derselben zerstört. Offenkundige Benutzung und Veröffentlichung schaden freilich nur, wenn sie innerhalb des Vereinigten Königreiches erfolgen. Unter „public use" ist nicht nur Benutzung der Erfindung durch die Allgemeinheit, sondern im weiteren Sinne jede Benutzung der Erfindung, von der die Allgemeinheit Kenntnis nehmen kann, zu verstehen. Was die „publication" angeht, so kann sie durch jedes Mittel erfolgen. Eine vertrauliche Mitteilung der Erfindung (confidential disclosure) stellt keine „publication" dar; dagegen vermag eine Mit-

8) App. Paris v. 24. 6. 1926 Ann. 1926/256: „Il n'est pas nécessaire pour qu'elle (die Publizität!) existe que le public sage, il suffit qu'il puisse savoir".

9) Die gleiche Entscheidung: „Il suffit que la découverte ou l'invention puisse être exécuté, donc une simple possibilité est édictée".

10) So *Pouillet*, N. 480, *Allart*, N. 53, *Mainié*, Bd. I N. 1768, *Massius*, N. 1036; a. M. *Couhin*, Bd. II S. 276.

11) Vgl. App. Paris v. 22. 1. 1929 Ann. 1929/213.

12) Vgl. die bei *Massius*, N. 1043, zitierten Entscheidungen.

teilung der Erfindung an die Öffentlichkeit auch dann die Neuheit der Erfindung zu vernichten, wenn sie auf Grund eines Vertrauensbruchs erfolgt[13]). Eine geheime Benutzung der Erfindung war früher unschädlich. Später hat dann die Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, daß auch eine geheime Benutzung der Erfindung neuheitszerstörend wirkt, soweit sie gewerbsmäßig erfolgt[14]). Dieser Grundsatz hat durch die Patentgesetznovelle von 1932 eine Bestätigung gefunden[15]). Soweit freilich die Benutzung der Erfindung nur zu Versuchszwecken dient, geht die Neuheit der Erfindung durch sie nicht verloren. Zum Schutze des Erfinders gegen die unbefugte Veröffentlichung seines Werkes bestimmt das Gesetz in Sect. 41, daß eine Veröffentlichung der Erfindung, die ohne Wissen und Willen des wahren Erfinders auf Grund einer widerrechtlichen Entnahme der Erfindung geschieht, das Erfinderrecht nicht zum Erlöschen bringt, falls der Erfinder nach Erlangung der Kenntnis von jener Veröffentlichung unverzüglich zur Patentanmeldung schreitet, vorausgesetzt jedoch, daß er die Erfindung nicht schon gewerbsmäßig ausgewertet hat. Des weiteren wird das Erfinderrecht gemäß Sect. 15 nicht beeinträchtigt durch eine Veröffentlichung oder Benutzung der Erfindung in der Folge von einer betrügerischen Patentanmeldung (fraudulent application) und dem daraufhin erteilten vorläufigen Schutz (provisional protection). Unschädlich sind schließlich gemäß Sect. 45 Veröffentlichungen auf Ausstellungen oder bei Vorträgen vor einer wissenschaftlichen Vereinigung oder in Zeitschriften, wenn der Patentbehörde (dem „Comptroller") vorher Anzeige davon erstattet worden ist und dann binnen sechs Monaten eine Patentanmeldung vorgenommen wird.

d) In den *Vereinigten Staaten von Amerika* verliert die Erfindung ihre Neuheit, wenn sie im In- oder Ausland in öffentlichen Druckschriften beschrieben oder für den Erfinder oder einen Dritten patentiert oder im Inland in Gebrauch genommen, feilgehalten oder verkauft worden ist und der Erfinder nicht binnen 2 Jahren seit der Verwirklichung eines derartigen Tatbestandes zur Anmeldung schreitet (R.S. Sect. 4886), ferner wenn die Erfindung für den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger im Ausland angemeldet worden ist und nicht binnen einem Jahr in Amerika die Anmeldung nachfolgt, es sei denn, daß die später als nach 12 Monaten erfolgte amerikanische Anmeldung doch noch früher zu einem Patent führt als die ausländische (R.S. Sect. 4887)[16]).

2. Zuweilen wird gesagt, das Erfinderrecht ende ferner dann, *wenn für die Erfindung ein Patent erteilt werde:* ein Fortbestehen desselben

13) Vgl. *Humpherson v. Syer* 4 R.P.C. 407.
14) Vgl. die Entscheidung *Robertson v. Purdey*, 24 R.P.C. 273.
15) Vgl. Sect. 25, Subsect. 2 PatG.
16) Dazu sehr ausführlich *Robinson*, Bd. I, §§ 221 ff.; vgl. ferner *Hopkins*, Bd. I §§ 181 ff., *Walker*, Bd. I, §§ 91 ff., *Amdur*, S. 206 ff.

neben dem Recht aus dem Patent sei nicht denkbar[17]). Das ist in dieser Formulierung nicht richtig. Man muß unterscheiden, wem das Patent **erteilt wird.**

a) Erhält es ein *Nichtberechtigter*, so kann von einem Erlöschen des Erfinderrechts gar keine Rede sein; denn dieses Erlöschen würde zur Folge haben, daß der wahre Erfindungsberechtigte dem unredlichen Patentsucher bezw. Patentinhaber gegenüber machtlos wäre, während er doch in Wirklichkeit in allen Staaten gerade kraft seines Erfinderrechts gegen die betrügerische Anmeldung eines Dritten oder mindestens gegen das ihr zufolge erteilte Patent in einem Verfahren vor der Patentbehörde bezw. den ordentlichen Gerichten vorgehen kann.

b) Etwas anderes ist es, wenn *der Erfindungsberechtigte selbst*, der Urheber der Erfindung oder sein Rechtsnachfolger, das Patent erhält. In diesem Falle hört das Erfinderrecht als solches zu bestehen auf; es geht in das Recht aus dem Patent über. Von manchen wird demgegenüber behauptet, daß es sich auch hier nicht um ein Erlöschen des Erfinderrechts, sondern lediglich um eine Veränderung, eine Ausgestaltung desselben handle[18]).

3. Im amerikanischen Recht spielt unter den Gründen für das Erlöschen des Rechtes auf das Patent auch der *Verzicht* des Erfinders auf dasselbe eine erhebliche Rolle[19]). Der Verzicht, das sog. „abandonment of the invention", kann auf zwei Arten erfolgen, er kann ein ausdrücklicher oder ein stillschweigender sein[20]). Ein stillschweigender Verzicht liegt vor, wenn der Erfinder durch sein Verhalten, sei es im einzelnen ein Tun oder ein Unterlassen, zu erkennen gibt, daß er auf ein Monopolrecht an der Erfindung und auf den Gewinn aus einem solchen keinen Wert legt. „Public use or sale", offenkundige Benutzung oder öffentlicher Vertrieb der Erfindung, sind im Gesetz ausdrücklich als Indiz dafür genannt.

In neuerer Zeit neigt die amerikanische Rechtsprechung dazu, aus dem Bereich jener Fälle, die bisher unter dem Begriff des „abondonment of the invention" gebracht wurden, einen bestimmten Tatbestand auszusondern und ihn als selbständigen Grund für eine Beendigung des Rechtes auf das Patent anzuerkennen. Es ist das der Tatbestand der *Verwirkung*, der sog. „forfeiture". Hat der Erfinder

17) So z. B. *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 35, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, *Ramella*, Bd. I N. 78; vgl. auch RG v. 13. 2. 1911 RGZ 75/228, RG v. 25. 2. 1933 RGZ 140/55.

18) So namentlich die französische Rechtslehre!

19) Vgl. R. S. Sect. 4886; dazu ausführlich *Michaelis*, S. 75 ff. mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung; vgl. ferner *Waite*, S. 154, *Robinson*, Bd. I §§ 345 ff., *Hopkins*, Bd. I §§ 77 ff., *Walker*, Bd. I §§ 131 ff., *Amdur*, S. 266.

20) *Rifle & Cartridge Co. v. Whitney Arms Co.* 118 U. S. 22 („Abandonment may be proved either by express declaration of an intention to abandon, or by conduct inconsistant with any other conclusion").

sein Recht auf das Patent längere Zeit in nicht zu entschuldigender Weise ruhen lassen, so soll er es verwirkt haben[21]). Für den deutschen Juristen ist diese Erscheinung in doppelter Beziehung interessant: einmal deshalb, weil gerade gegenwärtig in Deutschland ein recht lebhafter Meinungsstreit über die Verwirkungslehre entbrannt ist; dann aber auch deshalb, weil der Altmeister der deutschen Patentrechtswissenschaft, *Josef Kohler*, schon vor langer Zeit den Gedanken einer Verwirkung des Erfinderrechts durch längere ungerechtfertigte Nichtausübung der Erfindung geäußert hat[22]).

4. Abschnitt.

Der Inhaber der Erfindungsrechte.

§ 10. Der Träger der Erfindungsrechte im Allgemeinen.

I. Die Erfindungsrechte entstehen grundsätzlich in der Person des Erfinders. Der Rechtserwerb des Erfinders ist ein *ursprünglicher* (originärer).

II. Während das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft mit der Person des Erfinders unzertrennlich verbunden bleibt, kann das Recht an der Erfindung von dem Erfinder durch Rechtsgeschäft auf einen anderen übertragen werden oder kraft Gesetzes auf einen anderen übergehen. Der Rechtserwerb des anderen ist ein *abgeleiteter* (derivativer).

III. Bestritten ist, ob es ein originäres *„Erfinderrecht aus fremder Erfindungstat"* gibt, d. h. ob ein ursprünglicher Erwerb des Rechtes an der Erfindung durch einen anderen als den Erfinder möglich ist in der Art, „daß der tatsächliche Erfindungsvorgang von einer Person ausgeht, daß aber die Rechtswirkung desselben unmittelbar auf eine andere Person bezogen wird"[1]).

1. Rechtsverhältnisse, denen zufolge das Ergebnis der Erfindertätigkeit einer Person unter bestimmten Voraussetzungen einer anderen Person gebührt, sind keine Seltenheit. Man kann sie mit Kisch als Zurechnungsverhältnisse bezeichnen. Zu nennen sind in erster Linie privat- wie öffentlichrechtliche Dienstverhältnisse, aber auch Rechtsverhältnisse aus Gesellschaftsverträgen, Werkverträgen, Aufträgen kommen in Betracht[2]).

---

21) Vgl. *Woodbridge v. U. S.* (1923) 44 Supreme Court Reports 45, H. L. Rev. 37/502 und die Erläuterungen dazu in H. L. Rev. 37/482 ff. In der genannten Entscheidung heißt es: „This ist not a case of abandonment. It is a case of forfeiting the patent by delay".

22) Lehrbuch S. 85; gegen ihn *Reiling*, S. 61, mit zum Teil recht beachtlichen Gründen.

1) Das gleiche Problem besteht auch auf dem Gebiet des literarisch-künstlerischen Urheberrechts; vgl. aus der deutschen Rspr. OLG Köln v. 6. 3. 1918 GRUR 1919/113.

2) *Kisch*, S. 63 f. Vgl. im übrigen unten §§ 11 u. 12.

2. Fraglich ist nun, auf welche Weise der in einem derartigen Zurechnungsverhältnis Begünstigte (der Unternehmer, der Werkbesteller, der Auftraggeber, die Gesellschaft) das Erfinderrecht erwirbt. Drei Möglichkeiten sind gegeben:

a) Es kann sein, daß das Erfinderrecht zunächst beim Erfinder besteht, daß dieser aber verpflichtet ist, es dem Begünstigten zu übertragen (derivativer Rechtserwerb des Begünstigten durch nachträgliche Zession).

b) Es kann sein, daß der Erfinder dem Begünstigten die Rechte an seinen künftigen Erfindungen schon im voraus abgetreten hat. Das Erfinderrecht entsteht hier mit der Vollendung der Erfindung unmittelbar für den Begünstigten (derivativer Rechtserwerb des Begünstigten durch vorweggenommene Zession).

c) Denkbar ist aber auch, daß das Erfinderrecht von Anfang an in der Person des Begünstigten erwächst, ohne daß es irgend einer Vorausverfügung des Erfinders über dasselbe bedarf (originärer Rechtserwerb des Begünstigten)[3]).

IV. *Rechtsgemeinschaften* am Erfinderrecht sind in zweifacher Form möglich, als Bruchteilsgemeinschaften wie als Gesamthandsgemeinschaften. Sie können sowohl bei einem ursprünglichen Erwerb desselben (mehrere Urheber der Erfindung) als auch bei einem abgeleiteten Erwerb desselben (Verkauf der Erfindung an mehrere Personen) entstehen. Im folgenden wird von ihnen noch zu handeln sein[4]).

V. Gewisse Schwierigkeiten bereitet die Frage, inwieweit *juristische Personen* Träger von Erfindungsrechten sein können.

1. Mit der in allen Ländern herrschenden Lehre ist davon auszugehen, daß nur eine natürliche, nicht aber auch eine juristische Person geistigen Schaffens fähig ist, daß füglich nur eine natürliche, nicht aber auch eine juristische Person als Urheber einer Erfindung in Betracht kommen und als solche originär Erfindungsrechte erwerben kann[5]). Die auf alten deutschrechtlichen Vorstellungen beruhende Ansicht, eine juristische Person könne als „reale Verbandsperson" durch ihre Organe selbst handeln, also auch durch diese selbst Geisteswerke schaffen, an denen sie dann ein ursprüngliches Recht habe[6]), ist als lebensfremd abzulehnen.

---

3) Einzelheiten können erst bei der Behandlung der verschiedenen Zurechnungsverhältnisse gebracht werden. Vgl. unten §§ 11 u. 12.

4) Vgl. unten § 13.

5) So mit besonderem Nachdruck die englische und amerikanische Doktrin: *Frost*, Bd. I S.26, *Moulton*, S. 253, *Terell*, S. 13, *Walker-Roscoe*, S. 15, *Griffith*, S. 40, *Haddan*, S. 127, *Waite*, S. 122. *Toulmin*, Invertion and the Law S. 64, und die Entscheidungen *Carez's Application* 6 R.P.C. 552. *Société Anonyme du Générateur du Temple's Application* 13 R.P.C. 54; vgl. ferner *Riezler*, S. 54, *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 5, *Möller*, § 3 Anm. 21.

6) So *Gierke*, Bd. I S. 781.

Eine besondere Erscheinung, wenn auch nicht eigentlich eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß juristische Personen nicht Erfinder sein können, stellt die sog. *Betriebserfindung* des bisherigen deutschen Rechts dar. Kam eine Erfindung in einem gewerblichen Betrieb zustande, ohne daß die eine oder andere natürliche Person dabei in ausschlaggebender Weise als Erfinder hervorgetreten war, so wurde sie dem Betrieb selbst zugerechnet, als dessen Schöpfung betrachtet. Das Recht an ihr entstand originär für den Inhaber des Betriebes, gleichgültig, ob dies eine natürliche oder juristische Person war[7]).

Eine weitere Besonderheit weist das englische Recht in der Figur der sog. „communication from abroad" auf. Eine aus dem Ausland mitgeteilte, in England noch unbekannte Erfindung kann auch von einer juristischen Person (artificial person) zum Patent angemeldet werden, weil bei der Patentierung derartiger Erfindungen von der Erfindereigenschaft des Anmelders abgesehen wird[8]).

2. Soweit die Möglichkeit, aus fremder Erfindungstat ein ursprüngliches Erfinderrecht zu erwerben, überhaupt besteht, ist sie selbstverständlich auch für juristische Personen gegeben. Dem abgeleiteten Erfinderrechtserwerb juristischer Personen sind keinerlei Schranken gezogen. Im Wege der Rechtsnachfolge kann eine Körperschaft ebenso wie eine natürliche Person Inhaber eines Erfinderrechts werden.

§ 11. Die Angestelltenerfindungen.

I. Die Entwicklung der Industrie führt in steigendem Maße zu einer *Zurückdrängung des freien Erfinders durch den in einen Betrieb eingegliederten Erfinder*. Der Grund hierfür liegt darin, daß der freie Erfinder den Ansprüchen der Industrie vielfach nicht mehr zu genügen vermag. Ihm fehlen meist die Erfahrungen und vor allem die technischen und finanziellen Hilfsmittel, auf welche die Ingenieure und Chemiker in den Laboratorien und Konstruktionsbüros der großen Fabriken sich stützen können. Und ihm fehlt oft auch die genaue Kenntnis der Bedürfnisse, die in dem einen und anderen Industriezweig zu einem gewissen Zeitpunkt herrschen. In Deutschland schätzte man schon in der Vorkriegszeit den Anteil der innerhalb von Betrieben gemachten Erfindungen an der Gesamtheit der Erfindungen auf weit über 50 Prozent. In der Nachkriegszeit dürfte sich dieser Anteil noch erhöht haben. In den anderen Ländern ist die Lage eine ähnliche.

II. Neue Erscheinungen im Wirtschaftsleben pflegen in der Regel *neue Rechtsfragen* mit sich zu bringen. Die Zunahme der Angestelltenerfindungen — so lassen sich die von den Angestellten eines Betriebes

7) Näheres unten § 11.

8) Vgl. *Frost*, Bd. I S. 22, *Moulton*, S. 73, 253, *Terrell*, S. 13, *Walker-Roscoe*, S. 7, *Haddan*, S. 121, *Griffith*, S. 40.

zuwege gebrachten Erfindungen kurz bezeichnen hat Rechtsfragen von erheblicher Bedeutung ins Leben gerufen.

1. Zwei Fragen stehen im Vordergrunde. Da ist einmal die Frage, wem das *Recht an der Angestelltenerfindung* zukommt, wann es dem Angestellten und wann es dem Dienstherrn zufällt. Da ist sodann die Frage, ob der Angestellte, falls seine Erfindung aus dem einen oder anderen Grunde nicht ihm selbst, sondern dem Dienstherrn zusteht, eine *besondere Vergütung* beanspruchen kann. Daß diese beiden Fragen sich zu einem Problem ersten Ranges ausgewachsen haben, hängt mit den Schwierigkeiten zusammen, die ihre Lösung bereitet. Eine Lösung von Dauer kann nur in einem gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Angestellten-Erfinder und den Interessen der Unternehmer liegen; ein solcher ist aber bei der Gegensätzlichkeit dieser Interessen nicht ohne weiteres zu erreichen. Die typische Interessenlage ist folgende: auf der einen Seite steht das Bestreben des Unternehmers, in möglichst weitem Umfang Hand auf die von seinem Angestellten gemachten Erfindungen zu legen, ohne dafür eine besondere Entschädigung gewähren zu müssen; auf der anderen Seite steht der Wunsch der Angestellten, für die Überlassung ihrer Erfindungen an den Unternehmer eine möglichst große Sondervergütung zu erhalten oder aber der Wunsch, ihre Erfindungen überhaupt für sich selbst zu behalten, um sie an Dritte zu verkaufen oder sonstwie gewinnbringend zu verwerten.

2. Eine weitere Frage von Bedeutung ist, ob der angestellte Erfinder ebenso wie der freie Erfinder ein *Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft* besitzt ohne Rücksicht darauf, ob seine Erfindung ihm verbleibt oder dem Dienstherrn zufällt. Ein derartiges Recht hat für den angestellten Erfinder einen ganz besonderen Wert. Es dient nicht nur seinen ideellen Interessen, indem es zur Hebung seines sozialen Ansehens beiträgt, sondern auch seinen materiellen Interessen, indem es sein wirtschaftliches Fortkommen fördert. Die Tatsache, als Entdecker eines wichtigen Verfahrens oder als Schöpfer eines vielgebrauchten Erzeugnisses bekannt zu sein, kann nämlich entscheidend ins Gewicht fallen, wenn der Angestellte sich um eine neue, vorteilhaftere Stellung bewirbt oder sonstwie seine wirtschaftliche Lage zu verbessern trachtet.

III. Die Angestelltenerfindung hat nicht in allen Staaten eine *gesetzliche* Regelung erfahren. Während in *Österreich* und der *Schweiz* eine solche schon sehr früh gefunden wurde und auch in *Italien* eine solche neuerdings vorhanden ist, hat in *Deutschland*, *Frankreich*, *England* und den *Vereinigten Staaten von Amerika* bis jetzt die *Rechtsprechung* die Aufgabe, zwischen den Interessen der Angestellten und denen der Unternehmer zu vermitteln. In Deutschland und Frankreich ist freilich für die Zukunft eine gesetzliche Regelung geplant[1]).

1. Die Darstellung des *deutschen* Rechtes der Angestelltenerfindungen bereitet gewisse Schwierigkeiten, weil das deutsche Recht zur Zeit in einer Entwicklung begriffen ist, deren endgültige Richtung sich noch nicht völlig absehen läßt[2]). Zweckmäßigerweise unterscheidet man die Rechtslage, die bis zu dem Inkrafttreten des neuen Patentgesetzes von 1936 bestand, die Rechtslage, die dieses Gesetz geschaffen hat, und die Rechtslage, die „de lege ferenda" in Aussicht genommen ist.

a) Die *Quellen des bisherigen Rechts* der Angestelltenerfindungen bildeten in erster Linie *vertragliche Vereinbarungen* zwischen dem Unternehmer und dem Angestellten, die sog. Erfindungsklauseln in den Einzelarbeits- und in den Tarifverträgen[3]). Fehlte in einem Fall eine ausdrückliche Erfindungsklausel, so mußte, wenn es zu einem Prozeß zwischen dem Angestellten und seinem Dienstherrn kam, der Richter sehen, ob sich nicht im Wege der Vertragsauslegung eine stillschweigende Regelung im Arbeitsvertrag annehmen ließ. War dies unmöglich, so hatte der Richter es mit einer Lücke im Arbeitsvertrag zu tun, die er nur durch objektive Vertragsergänzung schließen konnte[4]).

---

1) Rechtsvergleichendes Schrifttum: *Adler*, GRUR 1913/315 ff., „La question des inventions d'employés", Prop. ind. 1922/23, *Weidlich*, Rvgl HWB Bd. II S. 206 ff., *Momber*, GRUR 1931/1030, *Reuter*, Die Behandlung der Angestelltenerfindung im franz., ital., engl., u. amerik. Recht nach Rechtslehre und Rechtsprechung (Diss. Leipzig 1932).

2) Über das Schrifttum bis zum Ende des Weltkriegs unterrichtet *Kisch*, S. 67; aus dem Schrifttum der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart sind zu nennen *Fischer*, Betriebserfindungen (1921), *Engländer*, Die Angestelltenerfindung nach geltendem Recht (1925), *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, der Arbeitsvertrag (1925), *Beckmann*, Erfinderbeteiligung (1927), *Egetemeyer*, Das Erfinderrecht der Angestellten in den Tarifverträgen (Diss. Heidelberg 1930), *Schreiber*, Die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung der Angestelltenerfindung (1930), *Heinrich*, Die Angestelltenerfindung unter Berücksichtigung der Reformvorschläge (1930), *Lorenz*, Das Recht der Angestelltenerfindung (Diss. Köln 1930), *Didier*, Die Angestelltenerfindung (Diss. Köln 1934), *Thieme*, Mitarbeiter und Industrie (1935).

3) Eine Zusammenstellung von tarifvertraglichen Bestimmungen findet sich im Reichsarbeitsblatt 1922, nichtamtl. Teil S. 70 ff.; vgl. auch MuW 1922/23 S. 65 ff. Berühmtheit erlangte der „Reichstarifvertrag für die akademisch gebildeten Angestellten der chemischen Industrie" vom 20. 8. 1920, erneuert am 20. 8. 1927. Die Tarifverträge wurden als solche durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. 1. 1934 beseitigt; verschiedene gelten freilich als Tarifordnungen, d. h. als staatliche Rechtsverordnungen, weiter, so u. a. der gerade erwähnte „Reichstarifvertrag für die akademisch gebildeten Angestellten der chemischen Industrie". In Kraft ist auch noch die „Vereinbarung zwischen dem Reichsverband der deutschen Industrie und dem Bund angestellter Akademiker technisch-naturwissenschaftlicher Berufe" vom 30. 10. 1928.

4) Zum Wesen der richterlichen Vertragsergänzung bemerkt das RG in einer Entscheidung vom 11. 2. 1927 JRHR 1927/450, es habe sich „in der Rechtsprechung der Satz ausgebildet, daß es sich bei der Ergänzung von Vertragslücken nicht um Ergänzung des Vertragswillen der Parteien, sondern um richterliche Schaffung dessen handelt, was nach den Richtlinien von Treu und Glauben

Im Jahre 1914 war in Deutschland eine *Dreiteilung der von Angestellten gemachten Erfindungen* aufgekommen, die alsbald Eingang sowohl in die Erfindungsklauseln der Einzelarbeits- und Tarifverträge wie in die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Reichspatentamts fand. Man unterschied zwischen „Betrieberfindungen" und „Angestelltenerfindungen im engeren Sinne" und teilte die letzteren in „Diensterfindungen" und „freie Erfindungen" ein. In der Abgrenzung und Behandlung der einzelnen Erfindungsarten konnte man sich freilich nicht einigen. Im folgenden können nur die Grundsätze, welche die Rechtsprechung im Verein mit der Rechtslehre entwickelt hat, Berücksichtigung finden.

Unter einer *Betriebserfindung* verstand man eine Erfindung, die so sehr auf den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten und Hilfsmitteln eines Betriebes beruhte, daß den an ihrer Verwirklichung beteiligten Angestellten ein erfinderisches Verdienst nicht zugesprochen werden konnte[5]; d. h. die Beiträge dieser Angestellten zu der Erfindung mußten sich im Rahmen des rein Handwerksmäßigen bewegen, was nach der Formulierung des Reichsgerichts dann der Fall war, wenn das von dem betreffenden Angestellten zu dem Stand der Technik in dem Betriebe, dem sog. „inneren Stand der Technik", hinzu Geleistete für sich genommen keine „Erfindungshöhe" aufwies[6]. Die Betriebserfindung wuchs unmittelbar dem Unternehmer zu, gleichgültig, ob dieser eine natürliche oder juristische Person war. Die an ihr beteiligten Angestellten hatten keinerlei Rechte an ihr. Sie besaßen insbesondere keinen Anspruch auf eine besondere Vergütung[7].

Unter einer *Diensterfindung* verstand man eine Erfindung, die im Gegensatz zu der sog. Betriebserfindung auf die erfinderische Tätigkeit bestimmter Angestellter zurückzuführen, aber von diesen in unmittelbarer Ausführung ihrer dienstlichen Obliegenheiten gemacht worden war[8]. Ob das letztere zutraf, ließ sich jeweils nur nach der Lage des

---

im Verkehr und nach den Richtlinien des im Vertrage für die ins Auge gefaßten Verhältnisse ausgedrückten Willens zwischen den Parteien rechtens sein soll".

5) Vgl. aus der Rspr. RG v. 21. 2. 1931 RGZ 131/328, v. 5. 2. 1930 RGZ 127/198, vom 7. 12. 1932 RGZ 139/87, PA v. 26. 9. 1933 Bl 1933/235; aus dem Schrifttum *Kisch*, S. 67, *Damme-Lutter*, S. 270, *Elster*, S. 312, *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, S. 241, *Engländer*, Die Angestelltenerfindung S. 26, *Hueck-Nipperdey*, Arbeitsrecht Bd. I S. 288, *Kaskel-Dersch*, Arbeitsrecht S. 170, *Silberschmidt*, Deutsches Arbeitsrecht Bd. I S. 284 ff., *Seligsohn*, § 3 Anm. 23/1 *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 8.

6) RG v. 7. 12. 1932 RGZ 139/87.

7) Vgl. die oben Note 5 zitierten Autoren.

8) Vgl. aus dieser Rspr. die oben Note 5 angeführtn Entscheidungen, aus dem Schrifttum *Kisch*, S. 67, *Damme-Lutter*, S. 264, *Elster*, S. 312, *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, Der Arbeitsvertrag S. 245, *Engländer*, Die Angestelltenerfindung S. 32 ff., *Hueck-Nipperdey*, Arbeitsrecht Bd. I S. 289, *Kaskel-Dersch*, Arbeitsrecht S. 170, *Seligsohn*, § 3 Anm. 23/2, *Isay*, Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 8.

Einzelfalls entscheiden. Keine Zweifel bestanden, wenn der Angestellte einen ausgesprochenen Erfindungsauftrag hatte, sei es daß man ihn ganz allgemein mit Forschungen und Versuchen auf einem bestimmten Gebiete aus denen Erfindungen hervorgehen konnten, beschäftigt hatte, sei es, daß ihm gerade die Lösung des technischen Problems, die seine Erfindung ausmachte, aufgegeben worden war. Aber auch ohne solch einen ausgesprochenen Erfindungsauftrag bildete die Erfindung eines Angestellten eine Diensterfindung, wenn sie einerseits in den Produktionsbereich des Betriebes, in dem der Angestellte tätig war, hineinfiel[9]) und andererseits nach der Stellung des Angestellten im Betriebe, nach dem ihm zugewiesenen Pflichten- und Arbeitskreis und nach der Höhe des ihm gewährten Gehalts als in Ausführung dienstlicher Obliegenheiten gemacht gelten mußte[10]). Freilich kamen nur solche Erfindungen in Betracht, die der Angestellte während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses, nicht aber vor Beginn oder nach Auflösung desselben zu Wege gebracht hatte, deren Grundgedanke ihm zumindest erst nach Anfang, aber vor Beendigung desselben vollständig klar geworden war[11]).

Die Diensterfindung fiel ebenfalls dem Unternehmer zu, wenngleich aus einem anderen Grunde als die Betriebserfindung[12]). War dort für den Erfinderrechtserwerb des Unternehmers entscheidend, daß der ihm gehörende Betrieb die Rolle des Erfinders verkörperte, so war hier ausschlaggebend, daß der Erfinder in einem Arbeitsverhältnis zu ihm stand und daß die Erfindung unter die Arbeitsergebnisse fiel, auf die er ein Recht hatte. Dem Angestellten gebührte für seine Erfindertätigkeit keine besondere Vergütung, es sei denn, daß eine solche ausdrücklich ausbedungen war[13]).

Als *freie Erfindungen* des Angestellten bezeichnete man alle Erfindungen desselben, die nicht in die Kategorie der Diensterfindungen fielen[14]). Sie verblieben in Ermangelung besonderer anderweitiger Vereinbarungen ihrem Urheber zur beliebigen Verwertung[15]). In der Praxis waren freilich solche anderweitigen Vereinbarungen keine Seltenheit. Sie gingen regelmäßig dahin, dem Unternehmer auch die freien Erfindungen seiner Angestellten zu sichern, sofern sie das Arbeitsgebiet seines Betriebes berührten oder — wie man sich auch oft

9) So insbesondere *Engländer*, a. a. O.

10) Vgl. RGZ 127/198, 131/328, 139/87.

11) Vgl. dazu RG v. 1. 11. 1922 RGZ 105/315, OLG Stuttgart JW 1924/218 RG v. 25. 2. 1933 RGZ 140/56 (Schlußurlaub ist in der Regel noch als Dienstzeit zu bewerten!), RG v. 30. 11. 1935 Mitt 1936/14.

12) Vgl. die oben N. 8 zitierten Autoren.

13) RG v. 9. 7. 1919 Bl 1919/132, OLG Dresden v. 9. 11. 1910 MuW 1911/12 S. 123.

14) Vgl. die oben Note 5 u. 8 zitierten Autoren.

15) *Kisch*, S. 72.

ausdrückte – „betriebsverwandt" waren. Inwieweit den Angestellten in derartigen Fällen ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung zustand, hing ganz von dem Inhalt ihrer Vereinbarung mit dem Unternehmer ab. Ein unabdingbares Recht auf eine besondere Vergütung hatten sie auch hier nicht. Das war bedenklich. Rücksichtslose Unternehmer konnten so, gestützt auf ihre wirtschaftliche Übermacht, den Angestellten Bedingungen aufzwingen, die deren Interessen ganz und gar zuwiderliefen, während es den Angestellten zufolge ihrer materiellen Abhängigkeit regelmäßig versagt blieb, ihnen aufgedrängte, allzuweit gehende Erfindungsklauseln wegen Verstoß gegen die guten Sitten anzufechten[16]).

Neben der Frage, unter welchen Voraussetzungen der Unternehmer ein Recht auf die Erfindungen seiner Angestellten hatte, spielte auch noch die mehr konstruktive Frage, *wie sich der Erfinderrechtserwerb des Unternehmers gestaltete*, eine ziemliche Rolle. Bei Betriebserfindungen war die Antwort selbstverständlich; hier konnte es sich nur um einen ursprünglichen (originären) Erfinderrechtserwerb des Unternehmers handeln. Auch bei den betriebsverwandten freien Erfindungen des Angestellten, die sich der Unternehmer vertraglich ausbedungen hatte, ergaben sich keine Zweifel; hier war das Erfinderrecht des Unternehmers stets ein abgeleitetes (derivatives); er hatte es auf Grund einer Verfügung von Seiten des Angestellten bekommen, sei es, daß dieser es ihm schon im voraus (etwa bei Eintritt in den Dienst) zediert hatte[17]), sei es, daß er es ihm nachträglich abtrat. Dagegen hatte sich um den Erfinderrechtserwerb des Unternehmers an Diensterfindungen der Angestellten ein lebhafter, wenn vielleicht auch mehr theoretisch als praktisch bedeutsamer Meinungsstreit entwickelt[18]). Die Rechtsprechung hatte es unterlassen, in ihm irgendwie Partei zu ergreifen, sie begnügte sich mit der für die Praxis wichtigen Feststellung, daß Diensterfindungen, soweit nichts anderes vereinbart sei, dem Unternehmer ohne beonderen Übertragungsakt zufallen sollten, daß die Rechte an ihnen unmittelbar in der Person des Unternehmers entstehen sollten[19]). Im Schrifttum jedoch ging man weiter und suchte zu ergründen, ob dieser unmittelbare Erfinderrechtserwerb des Unternehmers

16) Vgl. freilich RG v. 7. 1. 1921 ZIR 1922/58.

17) Eine derartige Verfügung über künftige Erfinderrechte konnte, soweit dieselben genügend bestimmt oder wenigstens bestimmbar waren, keinen Bedenken begegnen, nachdem das Reichsgericht die Abtretbarkeit künftiger Forderungen unter der Voraussetzung ihrer hinreichenden Individualisierung anerkannt hatte (RG v. 1. 10. 1907 RGZ 67/166) und die für die Abtretung von Forderungen geltenden Grundsätze sich kraft Gesetzes (§ 413 BGB) auch auf die Zession anderer Rechte erstrecken.

18) Darüber ausführlich *Engländer*, Die Angestelltenerfindung S. 13 ff., und *Hirsch*, S. 75 ff.

19) So RG v. 11. 6. 1932 RGZ 136/415, v. 25. 2. 1933 RGZ 140/53, v. 8. 12. 1934 GRUR 1935/309.

ein derivativer oder ein originärer sei. Soweit man ihn als derivativen betrachtete, erklärte man ihn aus einem verfügungsgeschäftlichen Tatbestand, aus einer Vorausverfügung des Angestellten über seine zukünftigen Erfinderrechte bei Abschluß des Dienstvertrages[20]). Um die Konstruktion eines originären Erfinderrechtserwerbs bemühten sich im wesentlichen drei Theorien.

Kohler erklärte ihn aus dem Gedanken der *Stellvertretung*[21]). Ein Angestellter, der eine Erfindung mache, die kraft seines Dienstverhältnisses dem Unternehmer zukomme, handle als Stellvertreter des Unternehmers; entsprechend der Regel aber, daß die Rechtswirkung aus dem von dem Vertreter vorgenommenen Rechtsgeschäft ohne weiteres unmittelbar für den Vertretenen eintrete, müsse der Erfinderrechtserwerb des Unternehmers als ein originärer angesehen werden.

Isay suchte dem originären Erfinderrechtserwerb des Unternehmers aus dem Gedanken der *Besitzdienerschaft* zu begründen[22]). Der Angestellte, der in Ausführung seiner dienstlichen Obliegenheiten eine Erfindung schaffe, erwerbe den Erfindungsbesitz nicht für sich selbst, sondern für den Unternehmer, habe also bezüglich dieser Erfindung nur die Rolle eines Besitzdieners, während der eigentliche Besitzer derselben allein der Unternehmer sei (§ 855 BGB in analoger Anwendung).

Kisch sprach sich ebenfalls für einen originären Erfinderrechtserwerb des Unternehmers aus, sah aber in ihm eine *Erscheinung eigener Art*[23]). Ihre Eigentümlichkeit liege darin, daß die Rechtswirkung eines Vorgangs, welche regelmäßig in der Person seines Urhebers eintrete, hier aus besonderen Gründen, *kraft eines objektiven wirtschaftlichen Zurechnungsverhältnisses*, einer anderen Person zustatten komme, ohne daß der Wille der Beteiligten irgendwie ins Gewicht falle. Der rechtliche Oberbegriff, unter den diese Erscheinung zu bringen sei, sei der der juristischen Zurechnung der Folgen fremder Tat. Diese Auffassung verdiente m. E. unter allen Theorien den Vorzug, weil sie die einzige war, die den Erfinderrechtserwerb des Unternehmers nicht von einem dahin gerichteten Willen des Angestellten abhängig machte und auch nicht versuchte, ihn in das Prokrustesbett überkommener Rechtsbegriffe zu zwängen[24]). Eine ähnliche Ansicht wie *Kisch* äußerten übrigens auch *Damme* und *Lutter*. Sie sagten, bei Erfindungen, die ein

---

20) So *Gierke*, Bd. I S. 869, *Riezler*, S. 42 f., *Elster*, S. 312, *Engländer*, Die Angestelltenerfindung S. 13 ff., *Allfeld*, § 1 Anm. 10 c, *Silberschmidt*, Arbeitsrecht Bd. I S. 281 f.

21) Handbuch S. 234 ff.; ebenso *Kent*, § 1 Anm. 302.

22) Anhang zu §§ 1, 2 Anm. 7 ff.; ebenso *Seligsohn*, § 3 Anm. 23/2.

23) Handbuch S. 66, GRUR 1922/21 ff.; ebenso *Hirsch*, S. 80.

24) Die *Derivativtheorie* setzte einen Zessionswillen des Angestellten voraus, *Isays* Theorie einen Willen desselben, in fremdem Interesse den Erfindungsbesitz zu erwerben, *Kohlers* Theorie einen Vertretungswillen, abgesehen davon, daß sie den Erfindungsvorgang fälschlich als Rechtsgeschäft behandelte.

Angestellter in Ausführung seiner Dienstpflicht mache, sei die Rechtslage die gleiche wie bei der *Verarbeitung* eines fremden Stoffes zu einer neuen beweglichen Sache, welche ein Arbeiter im Betrieb des Arbeitsherrn vornehme[25]); hier trete nämlich die grundsätzliche Wirkung der Spezifikation, der Eigentumserwerb des Spezifikanten (§ 950 BGB), unabhängig von dem Willen des Arbeiters zu Gunsten des Arbeitsherrn ein, sofern nach der Lebensanschauung die Tätigkeit des Arbeiters als für jenen geschehen anzusehen sei[26]).

Mit der *Erfinderehre* der angestellten Erfinder war es unter der Herrschaft des Patentgesetzes von 1891 schlecht bestellt. Soweit die Rechtslehre ein Recht des Erfinders auf Anerkennung seiner Urheberschaft annahm, billigte sie es natürlich auch dem Angestellten, der als Erfinder aufgetreten war, zu. Damit ließ sich aber praktisch so gut wie nichts anfangen; denn ein für die Verwirklichung dieses Rechtes nötiger Anspruch, bei der Patentanmeldung des Unternehmers als Erfinder genannt zu werden, war dem Angestellten nicht gegeben[27]). Bei Betriebserfindungen war ein Recht der Angestellten, als Erfinder zu gelten, von vornherein ausgeschlossen.

b) Das *Patentgesetz von 1936* enthält zwar keine unmittelbaren Bestimmungen über die Angestelltenerfindungen; es fragt sich aber, ob es nicht mittelbar einen gewissen Umschwung in deren Beurteilung und Behandlung hervorgerufen hat.

Bemerkenswert ist zunächst die Wandlung, die es hinsichtlich der *Erfinderehre der angestellten Erfinder* gebracht hat. Indem es ganz allgemein einen unveräußerlichen und unverzichtbaren Anspruch des Erfinders auf Nennung seines Namens bei der Patentierung seines Werkes sanktioniert (§ 36), gibt es auch dem Angestellten, der eine Erfindung gemacht hat, ein Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft, an dem der Unternehmer nicht mehr vorübergehen kann.

Des weiteren muß die Frage aufgeworfen werden, ob die *Erfindungsklauseln in den Arbeitsverträgen und Tarifnormen* den gleichen Inhalt haben können wie bisher und ob die Rechtsprechung bei den von ihr im Laufe der Zeit entwickelten Grundsätzen bleiben darf oder ob hier in mancher Beziehung neue Wege beschritten werden müssen. Die Antworten hierauf, die sich im Schrifttum bis jetzt finden, zeigen recht erhebliche Unterschiede.

Streit herrscht einmal darüber, ob gegenwärtig noch Raum für den

---

25) Handbuch S. 268.

26) Vgl. dazu RG in HRR 1928 Nr. 1806, *Wolff*, Sachenrecht § 73 III.

27) Wenn der Unternehmer bei seiner Patentanmeldung einen bestimmten Angestellten als Erfinder zu nennen beantragte (diese Möglichkeit bestand seit der Bekanntmachung des Reichspatentamts vom 15. 2. 1922 Bl 1922/22), so tat er das regelmäßig aus freiem Ermessen; bestenfalls konnte er sich zur Beantragung der Erfindernennung vertraglich verpflichtet haben. Eine gesetzliche Pflicht dazu hatte er dagegen nicht.

Begriff der *Betriebserfindung* ist[28]). Bei der Beantwortung dieser Frage wird meist nicht genügend beachtet, daß man mit dem Begriff der Betriebserfindung Vorstellungen zweifacher Art verbindet, Tatsachenvorstellungen und Rechtsvorstellungen. Wenn man von Betriebserfindungen spricht, so meint man einerseits bestimmte Tatbestände und andererseits deren besondere rechtliche Behandlung. Für den, dessen Auffassung vom Wesen des Erfindens und der Erfindung die Möglichkeit dieser Tatbestände ausschließt, erledigt sich die Frage, ob der zur Kennzeichnung derselben geprägte Begriff aufrecht zu erhalten ist, ganz von selbst. Wer aber das Vorkommen solcher Tatbestände nach wie vor — und m. E. zu Recht — anerkennt[29]), steht vor dem Problem, ob sie auch unter dem neuen Patentgesetz noch eine ihrer Eigenart entsprechende rechtliche Behandlung erfahren können oder nicht. Das neue Patentgesetz schreibt in § 26 vor, daß bei jeder Patentanmeldung der Name des Erfinders zu nennen ist. Was soll geschehen, wenn ein Unternehmer eine Erfindung als Betriebserfindung anmeldet, d. h. wenn er erklärt, keine bestimmte Person als Urheber der Erfindung angeben zu können? Ist seine Anmeldung im Hinblick auf § 26 des Gesetzes zurückzuweisen oder darf ihm in Abweichung von der gesetzlichen Regel ein Patent erteilt werden? Das Reichspatentamt hat, soviel ich sehe, noch nicht Gelegenheit gehabt, hierzu Stellung zu nehmen. Es wird jedoch bei dem ersten Fall dieser Art eine Entscheidung von grundsätzlicher Natur treffen müssen[30]).

In der Behandlung der *Diensterfindungen* von Angestellten hat sich nichts geändert. Die Regeln, welche die Rechtsprechung hierfür aufgestellt hat, gelten weiter[31]). In theoretischer Beziehung freilich streitet man darüber, ob der unmittelbare Erfinderrechtserwerb des Unternehmers, der bei diesen Erfindungen eintritt, auch nach dem neuen Patentgesetz noch als ein originärer aufgefaßt werden darf. Von verschiedenen Seiten wird das verneint mit der Begründung, das Gesetz

---

28) Verneinend *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 5, *Möller*, § 3 Anm. 24, *Riemschneider-Wilcken*, S. 41, *Waldmann*, DJZ 1935/140, *Wiegand*, GRUR 1935/267.

29) So *Thieme*, Mitarbeiter und Industrie S. 52, *Heymann*, Das Recht des schöpferischen Menschen, Festschrift der Akad. f. d. R. 1936) S. 117, *Hamann*, DR 1934/254, *Kisch*, DJZ 1935/658, *Wirth*, GRUR 1937/407, *Ridies*, GRUR 1937/419, *Hoffmann*, S. 21, *Krauße-Kathuhn*, § 3 Anm. 2, I a.

30) Sollte es sich für eine Zurückweisung der Anmeldung des Unternehmers aussprechen, so würde das heißen, daß die Betriebserfindungen als solche nicht mehr patentfähig sind, daß sie, um Patentschutz zu erlangen, vor dem Patentamt als Angestelltenerfindungen im engeren Sinne behandelt werden müssen. Praktisch würde das bedeuten, daß der Unternehmer, der eine Betriebserfindung patentieren lassen will, dem Patentamt sämtliche Angestellten anzugeben hätte, die an dem Zustandekommen der Erfindung irgendwie beteiligt gewesen sind, ungeachtet dessen, daß sie an und für sich keine erfinderischen Leistungen vollbracht haben. Ob dabei der Wert der Erfindernennung erhalten bliebe, erscheint fraglich.

31) RG v. 14. 10. 1936 MuW 1937/56, RG v. 17. 10. 1936 MuW 1937/54.

lasse von dem Grundsatz, daß das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zustehe, also zunächst in der Person des Erfinders erwachse, keinerlei Ausnahme zu; der Erfinderrechtserwerb des Unternehmers, der bei Diensterfindungen stattfinde, könne daher nur mehr als ein derivativer angesehen, aus einer Vorausverfügung des Angestellten bei Abschluß des Dienstvertrages erklärt werden[32]).

In der Behandlung der *freien Erfindungen* von Angestellten ist es ebenfalls beim alten geblieben. Unter Heranziehung der neuen arbeitsrechtlichen Grundsätze müßte man freilich zu einer strengeren Beurteilung von Klauseln kommen, die dem Unternehmer ein Recht auf derartige Erfindungen einräumen, und Klauseln, die hier keine besondere Vergütung für den Angestellten vorsehen, wegen Verstoß gegen die guten Sitten für nichtig erklären.

c) Die durch das neue Patentgesetz geschaffene Rechtslage darf nur als ein Übergangsstadium bis zu einer gesetzlichen Regelung der Angestelltenerfindungen gewertet werden. Der Plan einer solchen Regelung ist nicht mehr neu. Schon der Entwurf eines Patentgesetzes von 1913 sah Bestimmungen über die Angestelltenerfindungen vor[33]). Sehr ausgiebig beschäftigte sich dann mit ihnen der Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes von 1923[34]). Gegenwärtig ist ein *besonderes Gesetz über die Angestelltenerfindungen* in Aussicht genommen. Sein endgültiger Inhalt steht noch nicht fest, man darf aber nach dem, was darüber bis jetzt bekannt geworden ist, annehmen, daß er sich in der Richtung des diesbezüglichen *Entwurfs der Akademie für deutsches Recht* bewegen wird[35]). Im folgenden sollen die Hauptgedanken dieses Entwurfs kurz umrissen werden.

Der Entwurf weicht schon in seinem Ausgangspunkt von dem bisherigen Rechtszustand erheblich ab. Er schaltet den Begriff der „Betriebserfindung" aus, indem er sich zu der Auffassung bekennt, daß jede innerhalb eines Betriebes zustande gekommene Erfindung auf die erfinderische Tätigkeit bestimmter Gefolgschaftsmitglieder zurückzuführen ist, und er gibt auch die bisher übliche Unterscheidung zwischen „Diensterfindungen" und „freien Erfindungen" von Angestellten auf. Er macht das Recht des Unternehmers auf die Erfindung eines Angestellten lediglich davon abhängig, daß die Erfindung in das Arbeitsgebiet des Betriebes fällt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so gehört die Erfindung dem Angestellten. Trifft sie aber zu, so hat der Angestellte die Erfindung dem Unternehmer zur Verfügung zu

32) So *Klauer Möhring*, § 3 Anm. 5, *Heymann*, a. a. O. S. 116; a. M. *Kraußе-Katluhn*, § 3 Anm. 2, I b.

33) Vgl. dazu *Gülland-Queck*, S. 80 ff.

34) Vgl. dazu *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, Der Arbeitsvertrag S. 227 ff.

35) Seinen Wortlaut gibt wieder *Waldmann* bei *Frank*, NS Handbuch für Recht u. Gesetzgebung (2. Aufl.) S. 1039; vgl. ferner *Duisberg*, ZAkDR 1934/69, *Dersch*, ZAkDR 1935/372, und *Klauer*, ZAkDR 1935/482.

stellen. Er hat sie zu diesem Zwecke dem Unternehmer unverzüglich anzuzeigen, der sich dann binnen einer bestimmten Frist – vorgesehen sind 3 Monate – – darüber zu erklären hat, ob er sie in Anspruch nehmen will oder nicht. Erklärt er sich negativ, so verbleibt die Erfindung dem Angestellten; erklärt er sich aber positiv, so fällt sie ihm zu. Einer positiven Erklärung des Unternehmers steht es gleich, wenn die vorgesehene Erklärungsfrist ohne negative Erklärung von seiner Seite verstrichen ist. Geht die Erfindung auf den Unternehmer über, so hat der Angestellte einen Anspruch auf eine angemessene besondere Vergütung. Der Anspruch ist unabdingbar. Er entfällt nur, wenn der Angestellte nach dem Inhalt seines Arbeitsvertrages, nach seiner Stellung im Betrieb oder nach der Art seiner bei der Erfindung aufgewendeten Tätigkeit eine besondere Vergütung nicht erwarten kann. Gedacht ist an Fälle, in denen nach bisherigem Recht die Annahme einer Betriebs- oder Diensterfindung gerechtfertigt ist.

Die Bedeutung des Akademie-Entwurfs liegt zweifellos darin, daß er eine Regelung der Angestelltenerfindungen anstrebt, die weder auf Kosten der Industrie noch auf Kosten der Angestellten geht, sondern die beiderseitigen Interessen gleichmäßig berücksichtigt, und daß er diese Regelung auf den *Gedanken der Betriebsgemeinschaft* aufbaut, den das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. 1. 1934 als Grundlage des neuen deutschen Arbeitsrechts herausgestellt hat. Aus dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft erklärt sich die Pflicht des Angestellten, alle seine Erfindungen, welche die Betriebszwecke zu fördern vermögen, dem Arbeitsherrn zu überlassen, und aus ihm erklärt sich auch die Pflicht des Arbeitsherrn, dem Angestellten für besondere Leistungen zum Nutzen des Betriebes grundsätzlich ein besonderes Entgelt zu gewähren.

Was die *Art des Erfinderrechtserwerbs des Arbeitsherrn* betrifft, so hat sich der Entwurf eindeutig für einen derivativen Erwerb entschieden. Das Erfinderrecht entsteht zunächst in der Person des Arbeitsgehilfen und geht dann kraft Gesetzes, durch eine „cessio legis", in dem Augenblick auf den Arbeitsherrn über, wo er die Erfindung für sich beansprucht. Dieser Umstand legt die Frage nahe, was geschieht, wenn der Angestellte über seine Erfindung zu Gunsten eines Dritten verfügt hat, bevor der Unternehmer dazu kommt, die Inanspruchnahme derselben zu erklären. Man wird hier m. E. mit der Annahme helfen können, daß die Verfügung des Angestellten kraft Gesetzes unter einer Resolutivbedingung des Inhalts steht, daß sie bei einer entsprechenden Erklärung des Unternehmers hinfällig wird und das Erfinderrecht dann auf diesen übergeht[36]).

---

36) Zu weit wohl *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 5, die annehmen, daß Verfügungen, welche der Angestellte vor der Erklärung des Unternehmers zugunsten eines Dritten getroffen hat, rechtsunwirksam sind; unnötig auch, obgleich interessant, die Konstruktion eines dinglichen Aneignungsrechts des Arbeitsherrn, mit der

2. In *Österreich* hatte die Patentgesetznovelle von 1925 eine sehr eingehende Regelung der Rechtsverhältnisse aus Angestelltenerfindungen gebracht (§§ 5 a—5 n PatG). In Anbetracht dessen, daß diese Regelung bei der Schaffung eines Reichsgesetzes über die Angestelltenerfindung in manchem möglicherweise als Vorbild herangezogen werden wird, soll sie hier kurz besprochen werden[37]).

a) An der Spitze der gesetzlichen Bestimmungen steht der Satz, daß die von einem „Dienstnehmer" während seines Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen ihm selbst gehören, soweit sie nicht zufolge einer vertraglichen Vereinbarung dem „Dienstgeber" zufallen (§ 5 a Abs. 1 PatG). Den vertraglichen Vereinbarungen über die Erfindungen von Dienstnehmern ist durch § 5 Abs. 1 eine Grenze gezogen. Eine Klausel, welche die Rechte an den künftigen Erfindungen eines Arbeiters oder eines Angestellten dem Unternehmer zuspricht, ist nur insoweit wirksam, als sie *Diensterfindungen* des Arbeiters bezw. des Angestellten betrifft. Auch bedarf sie, um gültig zu sein, der Schriftform, falls sie nicht in einem Kollektivvertrag, d. h. einem zwischen einer Berufsvereinigung der Arbeiter oder Angestellten und einem Unternehmer, einer Unternehmergruppe oder einem Unternehmerverband abgeschlossenen Vertrag zur Regelung der Arbeitsverhältnisse, enthalten ist[38]). Der Begriff der Diensterfindung wird in § 5 b Abs. 3 PatG näher umschrieben. Er ist ziemlich weit gefaßt. Die Erfindung eines Dienstnehmers stellt eine Diensterfindung dar, wenn sie ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet desjenigen Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört, oder wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat, oder wenn das Zustandekommen der Erfindung durch die Benutzung der Erfahrungen bezw. Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist. Über die Art, auf die der Unternehmer das vertraglich ausbedungene Recht an der Diensterfindung eines Arbeiters oder Angestellten erwirbt, läßt das Gesetz keine Zweifel. Es handelt sich um einen unmittelbaren Rechtserwerb insofern, als das Erfinderrecht dem Dienstgeber mit der Vollendung der Erfindung von selbst zuwächst, aber doch um einen abgeleiteten Rechtserwerb insofern, als er auf einer Verfügung des Dienstnehmers, seinem Eingehen auf eine

---

Friedrich, Eine Lücke im Patentrecht, MuW 1936/396, den Entwuf zu ergänzen sucht.

37) Schrifttum: *Abel*, J Bl 1926/85 ff., *Adler* bei *Klang*, Komm. zum ABGB, Bd. III S. 1152, derselbe, ZHR 89/118, *Axter*, GRUR 1925/270, *Cahn*, MuW 1926/31 ff., *Grünberg*, AR 1926/971 ff., *Heindl*, AR 1926/906 ff.

38) In Ermangelung einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung oder einer entsprechenden tarifrechtlichen Regelung hat der Dienstgeber keinerlei Ansprüche auf die künftigen Erfindungen seiner Dienstnehmer; vgl. PA v. 6. 12.1935 ö. PBl 1934/34.

Erfindungsklausel, beruht[39]). Statt des vollen Erfinderrechts (mit dem Recht auf das Patent) kann sich der Dienstgeber auf die in § 5 b Abs. 1 PatG bezeichnete Weise auch bloß ein Benutzungsrecht an den künftigen Diensterfindungen des Dienstnehmers sichern.

Gemäß § 5 c Abs. 1 PatG gebührt dem Dienstnehmer für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber oder für die Einräumung eines Benutzungsrechtes an einer solchen Erfindung eine angemessene *besondere Vergütung*. Der Vergütungsanspruch des Dienstnehmers ist unabdingbar, d. h. er kann nicht durch Parteivereinbarung ausgeschlossen werden (§ 5 l PatG). Nur unter einigen vom Gesetzgeber genau festgelegten Voraussetzungen kann er eine Beschränkung erfahren. Ist der Dienstnehmer ausdrücklich zur Erfindertätigkeit angestellt und auch tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt und hat die ihm obliegende Erfindertätigkeit zu der Erfindung geführt, so gebührt ihm eine besondere Vergütung nur insoweit, als nicht schon in dem ihm auf Grund des Dienstverhältnisses zukommenden Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung gelegen ist (§ 5 c Abs. 2 PatG). Für die Bemessung der Vergütung stellt § 5 d PatG gewisse Richtlinien auf; es soll Bedacht genommen werden auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen und auf den Anteil des Unternehmens an dem Zustandekommen der Erfindung, ferner auf die Ergebnisse, die eine etwa schon erfolgte Verwertung der Erfindung im In- oder Ausland gezeitigt hat. Sehr wesentlich ist die Bestimmung des § 5 e PatG, die sowohl dem Dienstgeber wie dem Dienstnehmer die Möglichkeit gibt, eine nachträgliche Änderung der Vergütung herbeizuführen, wenn besondere Umstände eine solche rechtfertigen. § 5 f PatG trifft umfangreiche Vorkehrungen dagegen, daß der Dienstgeber sich der Pflicht zur Leistung einer besonderen Vergütung für die Inanspruchnahme der Erfindungen des Dienstnehmers entzieht, und legt andererseits die Voraussetzungen fest, unter denen die Vergütungspflicht des Dienstgebers erlischt.

Die §§ 5 g — 5 n PatG enthalten sehr ins einzelne gehende Vorschriften zur praktischen Durchführung einer Vereinbarung, nach der die künftigen Diensterfindungen eines Arbeiters oder Angestellten dem Unternehmer gehören sollen. Von ihrer Darstellung muß hier abgesehen werden.

Die Frage, welche Erfindungen von den §§ 5 a ff. PatG betroffen werden, wird von der herrschenden Lehre dahin beantwortet, daß diese Vorschriften nur für patentfähige Erfindungen gelten. Auf Erfindungen, die nicht patentfähig sind, finden sie keine Anwendung[40]).

39) Vgl. *Adler* bei *Klang*, Komm. z. ABGB Bd. III S. 206, *Friebel u. Pulitzer*, § 5 b A 1, *Ibel*, JBl. 1926/88; ebenso für das Recht vor der Patentgesetznovelle von 1926 *Munk*, S. 45; a. M. für dieses *Bettelheim*, S. 58, welcher der Stellvertretungstheorie *Kohlers* folgt.

40) *Friebel u. Pulitzer*, § 5 a B I 1.

b) Während das Gesetz sich mit den Diensterfindungen der Arbeiter und Angestellten ausgiebig beschäftigt, erwähnt es die sog. *freien Erfindungen* derselben, d. h. Erfindungen, die nicht die Merkmale der Diensterfindung tragen, mit keinem Wort. Wie sind sie zu behandeln? Aus dem Umstand, daß die Bestimmungen der §§ 5 a ff. PatG zwingendes Recht darstellen, daß von ihnen nicht zu Ungunsten des Dienstnehmers abgegangen werden darf (§ 5 l PatG), ergibt sich, daß der Dienstgeber sich die freien Erfindungen des Dienstnehmers nicht wie die Diensterfindungen desselben durch eine schriftliche Vereinbarung von vornherein sichern kann. Eine Vereinbarung, nach der alle künftigen Erfindungen des Dienstnehmers, die in das Arbeitsgebiet des Betriebes fallen, dem Dienstgeber zustehen sollen, ist insoweit unwirksam, als sie auch freie Erfindungen betrifft[41]). Der Dienstgeber hat lediglich die Möglichkeit, die freien Erfindungen des Dienstnehmers, die für ihn Interesse haben, nachträglich gegen Zahlung eines Entgelts zu erwerben[42]) oder sich nachträglich Lizenzen an solchen Erfindungen bestellen zu lassen.

c) Bestritten ist, ob die durch die Patentgesetznovelle von 1925 geschaffene Regelung der Rechtsverhältnisse aus Angestelltenerfindungen Raum für den Begriff der *Betriebserfindung* läßt. Bisher wurde dies regelmäßig verneint[43]). Neuerdings haben Friebel u. Pulitzer eine gegenteilige Ansicht geäußert[44]). Sie haben dabei den Begriff der Betriebserfindung im Sinne jener gemäßigten Theorie bestimmt, der vornehmlich das Reichsgericht huldigt, und für die Behandlung der Betriebserfindungen Grundsätze aufgestellt, die den im deutschen Recht in dieser Beziehung bisher geltenden Regeln durchaus entsprechen.

d) Die *Erfinderehre* der Angestellten-Erfinder wird durch die Vorschrift des § 5 o PatG in ausreichender Weise gewahrt. Darnach hat nämlich — wie an anderer Stelle schon ausgeführt wurde — der Erfinder einen unverzichtbaren Anspruch, als solcher genannt zu werden, wenn ein anderer als er die Erfindung zur Patentierung bringt.

3. In der *Schweiz* sind die Angestelltenerfindungen im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag gesetzlich geregelt[45]). Art. 343 OR bestimmt: „Erfindungen, die der Dienstpflichtige bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit macht, gehören dem Dienstherrn, wenn die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstpflichtigen

41) Vgl. *Friebel u. Pulitzer*, § 5 a B I 3, *Adler* bei *Klang*. Komm. zum ABGB Bd. III S. 205, *Abel*, J Bl 1926/87.

42) In der Praxis spielen hier Verkaufsrechte eine gewisse Rolle.

43) *Adler*, ZHR 89/152, *Abel*, J Bl 1926/88, *Heindl*, AR 1926/906, ff., *Grünberg*, AR 1926/971 ff.

44) *Friebel u. Pulitzer*, § 5 a B I 2, § 5 b B 4.

45) Schrifttum: *Beuttner*, Die Angestelltenerfindung im schweiz. Recht (Diss. Bern, 1927), *Buchli*, Der Erfinder im Dienstverhältnis nach schweiz. Recht (Diss. Zürich 1929), *Thilo*, Journal des Tribunaux 1932/323 ff.

gehört, oder wenn der Dienstherr sich, abgesehen von dieser Voraussetzung, einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen hat.

Im letzteren Falle hat der Dienstpflichtige Anspruch auf eine besondere angemessene Vergütung, falls die Erfindung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Bei der Festsetzung dieser Vergütung sind die Mitwirkung des Dienstherrn und die Inanspruchnahme seiner Geschäftseinrichtung zu berücksichtigen."

a) Damit Art. 343 OR Anwendung finden kann, müssen verschiedene *Voraussetzungen* erfüllt sein. Der Erfinder muß in einem wirklichen Dienstverhältnis (nach Art. 319 OR) stehen[46]). Er muß ferner die Erfindung bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht haben. Die Auslegung dieses Erfordernisses hat Schwierigkeiten bereitet. Manche verstehen es in zeitlichem Sinne; eine Erfindung sei „bei Ausübung dienstlicher Tätigkeit" gemacht, wenn sie „während der Arbeitszeit" (im Gegensatz zur Freizeit) zustandegekommen sei[47]). Die herrschende Lehre lehnt diese Auffassung ab. Nach ihr bringt die Wendung „bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit" das Erfordernis einer bestimmten inhaltlichen Beziehung zwischen der dienstlichen Tätigkeit und der Erfindung zum Ausdruck[48]); die Erfindung muß nach ihrer Art aus dem speziellen Tätigkeitsbereich des Dienstpflichtigen stammen, auf dem Arbeitsfeld des Dienstpflichtigen liegen. Bestritten ist, ob Art. 343 OR nur für patentfähige Erfindungen gilt[49]). Durch seinen Wortlaut wird eine Beschränkung auf patentfähige Erfindungen nicht geboten.

b) Die *Rechtslage*, die nach Art. 343 OR bezüglich der von einem Dienstpflichtigen bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindung besteht, ist verschieden, je nach dem die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstpflichtigen gehört oder nicht[50]).

Gehört die Erfindertätigkeit des Dienstpflichtigen zu seinen dienstlichen Obliegenheiten, sei es kraft einer ausdrücklichen Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder sei es nach seiner allgemeinen Stellung im Betrieb[51]), so fällt die Erfindung ohne weiteres dem Dienstherrn zu. Der Erfinderrechtserwerb desselben ist ein originärer[52]).

46) Vgl. dazu Zürcher Handelsgericht in ZR 26/322.

47) So u. a. *Leimgruber*, Der Dienstvertrag im schweizer. OR S. 57.

48) *Oser-Schönenberger*, Komm. zum OR Art. 343 Anm. 19, *Becker*, Komm. zum OR Art. 343 Anm. 5, *Beuttner*, S. 95, *Buchli*, S. 45, *Thilo*, S. 326.

49) Für Beschränkung auf patentfähige Erfindungen *Lang*, Komm. zum Dienstvertrag des schweizer. OR (2. Aufl. 1930) Art. 343 Anm. 1, *Buchli*, S. 22 f.; a. M. *Oser-Schönenberger*, Art. 343 Anm. 3, *Thilo*, S. 325; vgl. auch *Riezler* bei *Molitor-Hueck-Riezler*, Der Arbeitsvertrag S. 273/74.

50) Vgl. zum folgenden besonders BG v. 26. 5. 1931 BGE 57/II/307.

51) Zürcher Handelsgericht in ZR III/40.

52) BGE 57/II/307, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anh. Anm. 8, *Beuttner*, S. 55/67

Gehört die Erfindertätigkeit des Dienstpflichtigen nicht zu seinen dienstlichen Obliegenheiten, so steht die Erfindung grundsätzlich dem Dienstpflichtigen selbst zu. Dem Dienstherrn kommt sie nur dann zu, wenn er sie sich vertraglich ausbedungen hat. Fraglich ist, wie der Erfinderrechtserwerb des Dienstherrn in einem solchen Falle zu beurteilen ist. Manche nehmen auch hier einen originären Rechtserwerb an[53]; andere sind der Ansicht, daß es sich hier um einen derivativen Rechtserwerb handelt[54]. Diese Auffassung verdient m. E. den Vorzug.

Steht die Erfindung, die ein Dienstnehmer im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit gemacht hat, dem Dienstherrn deshalb zu, weil die Erfindertätigkeit unter die Dienstpflichten des Dienstnehmers fällt, so hat der Diensnehmer nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes keinen Anspruch auf eine besondere Entschädigung, es sei denn, daß ihm vom Dienstherrn ein solcher in Abweichung vom Gesetz zugesichert worden ist. Steht die Erfindung dem Dienstherrn aber nur auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Dienstnehmer, einer Erfindungsklausel, zu, so hat der Dienstnehmer nach Art. 343 Abs. 2 OR Anspruch auf eine angemessene besondere Vergütung, falls die Erfindung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dieser Anspruch ist, wie die herrschende Lehre mit Recht annimmt, unabdingbar[55]. Bei der Festsetzung der Vergütung ist der Anteil des Dienstherrn und seines Betriebes an der Verwirklichung der Erfindung zu berücksichtigen.

Die Regelung des Art. 343 Abs. 1 OR ist nach allgemeiner Anschauung nicht zwingend[56]. Der Dienstherr kann auf Erfindungen des Dienstnehmers, die ihm kraft Gesetzes zustehen, im voraus verzichten. Er kann sich verpflichten, dem Dienstnehmer auch da eine besondere Vergütung zu gewähren, wo er von gesetzeswegen eine solche nicht schuldet. Kann er sich auf der anderen Seite auch das Recht an Erfindungen, die der Dienstnehmer außerhalb des Bereiches seiner dienstlichen Tätigkeit macht, durch eine entsprechende Klausel vorbehalten? Man wird diese Frage bejahen müssen unter der Voraussetzung, daß die Klausel sich in den Schranken hält, die nach allgemeinem Recht für Verträge bestehen, daß sie nicht dem Recht der Persönlichkeit (Art. 27 ZGB) oder den guten Sitten (Art. 20 OR) zuwiderläuft[57].

Buchli, S. 56/60, *Thilo*, S. 331, *Oser-Schöneberger*, Art. 343 Anm. 18, *Becker*, Art. 343 Anm. 5, *Lang*, Art. 343, N. 2 a; a. M. nur *v. Thur*, Z Schw R (N. F.) 44/447, derselbe Allg. Teil des OR § 41 Anm. 30.

53) So z. B. *Oser-Schöneberger*, Art. 343 Anm. 18.

54) So *Becker*, Art. 343 Anm. 5, *Weidlich u. Blum*, Anh. zu Art. 1, Anm. 8.

55) Vgl. *Oser-Schöneberger*, Art. 343, Anm. 22 u. aus der Rspr. BG 57/II/308; a. M. *Becker*, Art. 343 Anm. 10.

56) *Oser-Schöneberger*, Art. 343 Anm. 19, *Weidlich u. Blum*, Anh. zu Art. 1 Anm. 4.

57) *Becker*, Art. 343 Anm. 9, *Weidlich u. Blum*, Anh. zu Art. 1 Anm. 4, *Beuttner*, S. 87/94; a. M. anscheinend *Oser-Schöneberger*, Art. 343 Anm. 17; vgl. auch *Thilo*, S. 326/328, und *Buchli*, S. 44 f.

Gegen einen Vertrag, der dem Dienstherrn ein Recht auf alle in das Arbeitsgebiet des Betriebes einschlagenden Erfindungen des Dienstnehmers gibt, ließe sich demnach nichts einwenden, während ein Vertrag, der dem Dienstgeber ein Recht auf sämtliche Erfindungen des Dienstnehmers ohne Ausnahme einräumt, wegen Verstoß gegen Art. 27 ZGB bezw. Art. 20 OR nichtig sein würde.

c) Die *Betriebserfindung* wird im Obligationenrecht nicht erwähnt. Aus dem Schweigen des Gesetzes darf aber nicht gefolgert werden, daß sie dem schweizerischen Recht unbekannt ist. Art. 345 OR geht von der Voraussetzung aus, daß die Urheberschaft eines bestimmten Angestellten an der Erfindung außer Frage steht. In dem Falle, wo eine Erfindung derart aus einem Betrieb herausgewachsen ist, daß keine bestimmten Angestellten als Erfinder angesehen werden können, spricht man auch in der Schweiz — in Anlehnung wohl an die deutsche Doktrin — von einer Betriebserfindung (oder auch „Etablissementerfindung") und rechnet das Recht an ihr als ein originäres dem Inhaber des Betriebes (Etablissements) zu[58]).

d) Die *Erfinderehre* kommt als Persönlichkeitsrecht auch in den beiden Ausnahmen des Art. 345 Abs. 1 OR dem Dienstnehmer selbst zu. Der Dienstnehmer hat jedoch nicht wie nach dem deutschen und österreichischen Recht einen Anspruch, bei der Patentierung der Erfindung für den Dienstherrn als Erfinder genannt zu werden[59]).

4. In *Frankreich* fehlen bis heute gesetzliche Bestimmungen über die Angestelltenerfindungen[60]). Die Rechtsprechung hat die Aufgabe, die mit ihnen zusammenhängenden Fragen zu lösen. In der Zukunft soll hier eine Änderung eintreten; das geplante neue Patentgesetz soll eine gesetzliche Regelung der Angestelltenerfindungen bringen. Im folgenden ist zuerst der geltende und dann der „de lege ferenda" in Aussicht genommene Rechtszustand zu untersuchen[61]).

a) Das *geltende Recht* geht von dem Grundsatz aus, daß zwischen dem Arbeitsherrn (patron) und den Angestellten (employés, salariés) bezüglich der Erfindungen der letzteren volle Vertragsfreiheit herrscht[62]). Durch vertragliche Vereinbarungen können Ansprüche des

58) *Beuttner*, S. 77, *Buchli*, S. 41, *Thilo*, S. 330, *Oser-Schönenberger*, Art. 345 Anm. 7/8, *Weidlich u. Blum*, Anh. zu Art. 1 Anm. 2.

59) *Oser-Schönenberger*, Art. 345 Anm. 28, *Weidlich u. Blum*, Anh. zu Art. 1 Anm. 15; zu weit *Fick*, Komm. z. OR Art. 345 Anm. 8.

60) Weder das Patentgesetz v. 1844 noch der „Code du Travail" (eine Kodifikation von Einzelgesetzen arbeitsrechtlichen Inhalts) enthält solche.

61) Schrifttum: Pic, Sem. Jur. 1926/27, *Lavoix*, Prop. ind. 1926/4 ff., *Jaca-Fernand*, GRUR 1937 Auslandsteil S. 1, Chataigner, Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventions, Paris 1934, vgl. ferner zum geltenden Recht sämtliche größeren Darstellungen des Patentrechts, insbesondere *Pouillet*, N. 187 ff., *Mainié*, Bd. I N. 1030 ff., *Allart*, N. 146 ff., *Moureaux u. Weismann*, N. 13, *Masius*, N. 181 ff., zum kommenden Recht Groselaude, S. 33 ff., *Raulet et Muguet*, S. 292 ff.

62) *Pouillet*, N. 187, *Lavoix*, Prop. ind. 1926/42.

Arbeitsherrn auf die Erfindungen der Angestellten in beliebiger Weise vorgesehen oder ausgeschlossen werden. Ob Erfindungsklauseln trotzdem gewisse Schranken gezogen sind, ist nicht sicher. Manche Autoren vertreten die Ansicht, daß derartige Klauseln sich nur auf solche Erfindungen erstrecken dürfen, die mit der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten irgendwie zusammenhängen, daß füglich eine Abrede, wonach sämtliche Erfindungen des Angestellten dem Unternehmer gehören sollen, mindestens insoweit unwirksam ist, als sie über diese Grenze hinausgeht[63]). Ob sich allzuweite Erfindungsklauseln im Hinblick auf die Bestimmungen der Art. 1131/1133 C. civ. anfechten lassen, muß dahingestellt bleiben[64]).

Liegt keine Erfindungsklausel vor, so wird wie in Deutschland jeweils nach den Umständen des Einzelfalls entschieden, ob die von einem Angestellten gemachte Erfindung dem Arbeitsherrn zufällt oder ihrem Urheber verbleibt. Die Rechtsprechung hat an Hand typischer Tatbestände eine Reihe von Grundsätzen entwickelt, die dem Arbeitsherrn einen ziemlich weitgehenden Anspruch auf die Erfindungen des Angestellten geben.

Ist der Angestellte zu erfinderischer Tätigkeit, d. h. einer auf Erzielung neuer technischer Resultate gerichteten Arbeit vertraglich verpflichtet, so ist die Lage die gleiche, wie wenn eine ausdrückliche Erfindungsklausel vorhanden wäre. Die Erfindungen des Angestellten gehören hier ohne weiteres dem Arbeitgeber[65]). Sie gehören dem Arbeitgeber aber auch dann, wenn der Angestellte zwar nicht zu erfinderischer Tätigkeit verpflichtet ist, wenn er sie aber unmittelbar bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit (au cours de son travail professionel) gemacht hat[66]). Dagegen behält der Angestellte Erfindungen, die ihm außerhalb des Bereichs seiner dienstlichen Tätigkeit (en dehors de son travail professionel) gelingen, grundsätzlich für sich selbst[67]). Aus den Umständen des Falles kann sich gelegentlich auch eine gemein-

---

63) So *Mainié*, Bd. II N. 1031, *Allart*, N. 147, *Chataigner*, S. 112.

64) Nach Art. 1131/1133 C. civ. haben Verträge, deren Rechtsgrund („cause") gegen die guten Sitten verstößt, keine Wirksamkeit.

65) *Pouillet*. N. 187, *Allart*, N. 147/148, *Mainié*. Bd. I N. 1031, *Massius*, N. 886, *Lavoix*, Prop. ind. 1926/42.

66) *Pouillet*. N. 188, Allart, N. 149, *Mainié*, Bd. I N. 1035, *Massius*, N. 889, *Lavoix*, a. a. O., aus der Rspr. Lyon v. 19. 5. 1886 Ann. 1887/181, Paris v. 3. 5. 1913, Ann 1914/33,

67) *Pouillet*. N. 190, *Allart*, N. 150, *Mainié*, Bd. I N. 1045: aus der Rspr. Trib. civ. de la Seine v. 2. 6. 1899 Ann. 1900/75 („Le fait qu'un ouvrier ou contremaître a découvert une invention pendant qu'il était employé chez un patron ne suffit pas pour permettre à ce dernier de revendiquer à son profit ladite invention. Pour que ce résultat puisse être obtenu, il faut que les découvertes soient le résultat de travaux éxécutés par l'ouvrier dans son service pour des objets qui s'y attache, d'après les ordres ou sous la direction de son patron."); ebenso Paris v. 21. 7. 1874 Ann. 1877/283.

same Berechtigung des Angestellten und des Unternehmers an der Erfindung ergeben, so etwa, wenn der Angestellte die Erfindung zwar nicht unmittelbar bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber unter Benützung der ihm vom Unternehmer zur Verfügung gestellten Hilfsmittel gemacht hat[68]).

Auch darin gleicht das französische Recht dem deutschen, daß dem Angestellten für die Überlassung seiner Erfindungen an den Arbeitsherrn eine besondere Vergütung (rémunération supplémentaire) nur dann gebührt, wenn er sich eine solche ausdrücklich ausbedungen hat. Von selbst kommt sie ihm nicht zu.

Im Schrifttum wird des öfteren die Frage erörtert, aus welchen allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten sich der Erfinderrechtserwerb des Arbeitgebers rechtfertigen läßt, wenn er nicht durch eine besondere Erfindungsklausel begründet ist. Die Antworten gehen meist dahin, daß es sich hier um eine Anwendung des Grundsatzes handelt, daß der Dienstherr ein Recht an den Ergebnissen der von dem Dienstnehmer geleisteten Arbeit habe[69]).

Manchmal stößt man auf die Behauptung, nach französischem Recht sei es die Regel, daß die Erfindungen des Angestellten dem Dienstherrn zufallen, und die Ausnahme, daß sie dem Angestellten selbst verbleiben[70]). Diese Ansicht ist abwegig. Es besteht in Frankreich keinerlei Vermutng dafür, daß die Erfindungen des Angestellten dem Dienstherrn zukommen; will dieser die Erfindung eines Angestellten für sich in Anspruch nehmen, so hat er sein Recht auf dieselbe im Streitfalle zu beweisen[71]).

Der Begriff der *Betriebserfindung* hatte bisher keinen Eingang in das französische Recht gefunden. In der Rechtsprechung der Nachkriegszeit finden sich jedoch Ansätze zu einer gegenteiligen Entwicklung. Es ist entschieden worden, daß eine Erfindung, an deren Zu-

68) *Mainié*, Bd. I 1048, *Allart*, N. 150, *Massius*, N. 891, *Lavoix*, Prop. ind. 1926/43, auch *Pouillet*, N. 1090; aus der Rspr. Lyon v. 26. 12. 1857, unter Cass. v. 1. 12. 1858 Sir. 1859/1/765 („Si une invention conçue par un ouvrier est mise en oeuvre en moyen des capitaux et des ressources fournies par le patron, en particulier à l'aide du concours et des conseils de certains ouvriers spéciaux attachés à sa maison, si la réalisation de la découverte a été le résultat des efforts et des moyens reunis par les deuex partis pour arriver à un but commun, l'invention est devenue pour elles une propriété commune"); ebenso Trib. civ. de la Seine v. 10. 5. 1898 Ann. 1900/67, Paris v. 2. 7. 1908, Ann. 1908/346.

69) So *Massius*, N. 882, und *Grosclaude*, S. 35 unter Bezugnahme auf die Art. 1993/1135 C. civ.: Art. 1993 bestimmt: „Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant". Art. 1135 bestimmt: „Les conventions obligent non seulement à ce qu'y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent

70) So *Massius*, N. 882.

71) Paris v. 2. 2. 1911 Anm. 1913/50; vgl. auch *Mainié*, Bd. I N. 1055, *Moureaux et Weismann*, N. 13, *Grosclaude*, S. 38, *Raulet et Muguet*, S. 77.

standekommen der Betrieb mit seinen Erfahrungen, Anregungen, Vorarbeiten und Hilfsmitteln in sehr starkem Maße beteiligt gewesen ist, dem Betrieb als solchem zugerechnet werden muß[72]). Man wird wohl darin einen gewissen Einfluß der deutschen Rechtslehre auf die französische Doktrin erblicken dürfen.

Mit der *Erfinderehre* der Angestellten-Erfinder ist es in Frankreich ungefähr ebenso bestellt wie in der Schweiz. Es ist zwar ein „droit moral" des Erfinders anerkannt, es gibt aber keinen Anspruch, bei der Patentierung der Erfindung als Erfinder genannt zu werden.

b) Der *Entwurf eines neuen Patentgesetzes* (in seiner derzeit letzten Fassung v. 12./21. 6. 1934) sieht in den Art. 33, 34 folgende Regelung der Rechtsverhältnisse aus Angestelltenerfindungen vor[73]):

Die von einem Angestellten gemachte Erfindung gehört ihm selbst, es sei denn, daß seine Erfindertätigkeit den Gegenstand seines Vertrages mit dem Arbeitgeber bildet oder daß er die Erfindung unmittelbar bei Ausführung der ihm übertragen Tätigkeit gemacht hat. In den beiden letzteren Fällen — sie entsprechen der „Diensterfindung" des deutschen Rechts — steht die Erfindung dem Arbeitgeber zu. Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, dem Angestellten eine *besondere Vergütung* zu gewähren, sofern dieser nicht schon durch ein entsprechend hohes Gehalt oder durch eine sonstige Leistung des Arbeitgebers für seine Erfindertätigkeit belohnt ist. Bei der Bemessung der Vergütung ist der Wert der Erfindung zu berücksichtigen; auch ist dabei auf die Umstände bedacht zu nehmen, unter denen die Erfindung gemacht wurde. Können sich die Parteien über Art und Umfang der Vergütung nicht einigen, so sind diese durch ein ordentliches Gericht festzusetzen. Die Vergütung kann bis zum Erlöschen des für die Erfindung erteilten Patents von Zeit zu Zeit (in Abständen von je 4 Jahren) überprüft werden, wenn besondere Umstände das erforderlich erscheinen lassen. Will der Angestellte eine Erfindung, die ihm verblieben ist, veräußern, so genießt der Arbeitgeber ein *Vorkaufsrecht*. Wird die Erfindung des Angestellten vom Arbeitgeber zum Patent angemeldet, so muß zur Wahrung der *Erfinderehre* des Angestellten dessen Name als der des Erfinders in der Patentanmeldung und in der Patentschrift angeführt werden. Vereinbarungen irgendwelcher Art, die gegen die dargelegten Grundsätze verstoßen, sollen nicht sein, d. h. diese Grundsätze sollen den Charakter *zwingenden Rechtes* tragen.

In der Kammer wurde von sozialistischer Seite vorgeschlagen, in den Fällen, wo ein Arbeitnehmer, der mit erfinderischer Tätigkeit beauftragt ist, eine Erfindung macht oder wo ein Arbeitnehmer unmittelbar bei Ausführung seiner dienstlichen Obliegenheiten eine Erfindung zu wegebringt, ein *gemeinsames Erfinderrecht des Arbeitnehmers und des*

72) Trib. com. Lyon v. 25. 2. 194 Ann. 195/340, Trib. civ. Namur v. 28. 7. 1924 Ann. 1927/182.

73) Text bei *Raulet et Muguet*, S. 34.

Arbeitgebers entstehen zu lassen[74]). Dieser Vorschlag ist indes auf ent schiedenen Widerstand der Industriekreise gestoßen und hat auch im Senat keine Billigung gefunden.

5. In *Italien* wurde unlängst eine *gesetzliche Regelung der Angestellten-Erfindungen* geschaffen (Art. 22—24 des neuen PatG). Sie weicht nicht unerheblich von den bisher geltenden, dem französischen Recht zum Teil nachgebildeten Grundsätzen ab[75]). Sie ist gleichermaßen von wirtschaftspolitischer Einsicht wie von sozialem Gerechtigkeitssinn getragen und dürfte daher geeignet sein, kommenden Kodifikationen in anderen Ländern in manchem als Vorbild zu dienen. In verschiedenen Beziehungen klingt sie an die Vorschläge an, die seinerzeit (1923) in Deutschland der Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes gebracht hat[76]).

a) Die Erfindungen der Angestellten werden in drei Gruppen ein geteilt.

Die *erste Gruppe* bilden Erfindungen, die in Ausführung von Arbeits- oder Anstellungsverträgen gemacht werden. Sie entsprechen den „*Diensterfindungen*" der deutschen Doktrin. Das Recht an einer Erfindung dieser Art entsteht originär bei dem Arbeitgeber (Art. 22 PatG). Der Arbeitnehmer der als Urheber der Erfindung in Betracht kommt, hat aber einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Art. 22 Abs. 2 PatG), es sei denn, daß seine Erfindertätigkeit im Arbeits- oder Anstellungsvertrag vorausgesetzt und durch ein entsprechend hohes Gehalt abgegolten ist (Art. 22 Abs. 1 PatG). Bei der Bemessung der Vergütung ist Rücksicht auf die Bedeutung der Erfindung zu nehmen. Können sich die Parteien über die Vergütung nicht einigen, so entscheidet ein Schiedsgericht.

Die *zweite Gruppe* bilden Erfindungen, die zwar nicht unter den im Art. 22 PatG genannten Voraussetzungen zustande gekommen sind, aber doch in das Arbeitsgebiet des den Erfinder beschäftigenden Betriebes fallen. Sie entsprechen den „*betriebsverwandten freien Erfindungen*" der deutschen Doktrin. An einer Erfidung dieser Art besitzt

74) Vgl. Prop. ind. 1933/191 f.

75) Über diese Grundsätze unterrichten *Setti*, Riv. dir. comm. 1906/I/263, *Carnelutti*, Riv. dir. comm 1910/II/456, *Piola Caselli*, For. ital. 1910/I/1183, *Ghiron*, For. ital. 1920/1/1899, *Cianetti*, Mass. di giur. di lavoro 1929/176, *Luisa Sanseverino*, Prop. ind. 1931/224 ff.; vgl. ferner *Pergolesi*, Il contratto d'impiego privato, S. 116, *Barassi*, Il diritto del lavoro, S. 85 ff.; *Luzzatto*, Bd. I N. 266 ff., *Ramella*, Bd. I N. 25 ff., *Franco*, N. 32, aus der sehr reichen Rspr. Cass. Turin v. 8. 2. 1882 For. ital. 1882/I, 414, Rom v. 31. 8. 1909 For. ital. 1910/I, 129, Cass. Rom v. 18. 7. 1910 For. ital. 1910/I, 1188, Cass. Rom v. 25. 6. 1911 For. ital. 1912/I, 17, Cass. Rom v. 26. 7. 1912 Monit. trib. 1912/948, Cass. Turin v. 2. 4. 1918 Giur. tor. 1918/699, Rom v. 6. 8. 1925 Giur. ital. 1925/I, 2, 17, Cass. v. 31. 5. 1926 Giur. ital. 1926/I, 526, Cass. v. 29. 3. 1928 (Plenarentscheidung) Giur. ital. 1928/I, 1, 1903, Rom v. 6. 5. 1909/Giur. ital. 1930/II, 422.

76) Vgl. dazu *Chiron*, Bd. II § 157, *De Litala*, Il concratto di lavoro, S. 227 ff.

der Arbeitgeber kraft Gesetzes ein Vorkaufsrecht (diritto di prelatione), dessen Gegenstand Lizenzrechte an der Erfindung oder auch das Patent selbst, ja auch die Befugnis zu Auslandsanmeldungen sein können (Art. 23 Abs. 1 PatG). Übt der Arbeitgeber sein Vorkaufsrecht aus, so kann der Arbeitnehmer, der die Erfindung gemacht hat, eine Entschädigung verlangen, die entweder in Gestalt einer einmaligen Abfindungssumme oder in Gestalt wiederkehrender Leistungen zu gewähren ist. Bei der Festsetzung der Entschädigung ist die Unterstützung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei seiner Erfindertätigkeit angedeihen ließ, in Anrechnung zu bringen (Art. 23 Abs. 1 PatG). In Streitfällen entscheidet auch hier ein Schiedsgericht.

Die *dritte Gruppe* bilden Erfindungen, die weder unter den in Art. 22 PatG genannten Voraussetzungen gemacht worden sind, noch mit dem Arbeitsgebiet des den Erfinder beschäftigenden Unternehmens zusammenhängen. Sie verbleiben ihrem Urheber zur freien Verfügung.

Bemerkenswert ist, daß auch diejenigen Erfindungen, die innerhalb eines Jahres *nach dem Ausscheiden des Erfinders aus dem Betrieb* zum Patent angemeldet werden, unter die Vorschriften über die Angestelltenerfindungen fallen, sofern sie in das Arbeitsgebiet des Betriebes einschlagen (Art. 24 PatG).

b) Für *Betriebserfindungen* ist im neuen italienischen Recht kein Raum. Der Gesetzgeber hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß jede Erfindung eine natürliche Person zum Urheber haben muß[77]).

c) Der *Erfinderehre* der Angestelltenerfinder ist in breitem Ausmaß Rechnung getragen[78]). Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft bleibt dem Angestellten auch dann erhalten, wenn das Recht an der Erfindung nach Art. 22 PatG beim Unternehmer entsteht oder nach Art. 23 PatG auf den Unternehmer übergeht. Bringt der Unternehmer die Erfindung zur Patentierung, so kann der Angestellte verlangen, daß sein Name in das Patentregister und in die Patenturkunde eingetragen wird.

6. In *England* und in den *Vereinigten Staaten von Amerika* wird das Fehlen gesetzlicher Bestimmungen über die Erfindungen von Angestellten im allgemeinen nicht als ein Mangel empfunden. Das hängt teils damit zusammen, daß in England und in den Vereinigten Staaten Gesetze als Rechtsquelle nicht die gleiche Rolle spielen wie in den Ländern des Kontinents, teils aber auch damit, daß es dort der Rechtsprechung gelungen ist, die Rechtsverhältnisse aus den Angestelltenerfindungen in einer Weise zu regeln, die sowohl die Wünsche der Angestellten wie die Wünsche der Unternehmer weitgehend zufrieden stellt.

77) *Ghiron*, GRUR 1935/133.

78) Dazu *Piola Caselli*, Il diritto morale del inventore e le invenzioni di azienda o stabilimento, Riv. dir. comm. 1933/597 ff.

a) Zunächst ist das *englische* Recht zu behandeln[79]). Die Erörterung der Frage, ob eine im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgearbeitete Erfindung dem Dienstnehmer (servant) oder dem Dienstherrn (master) zukommt, beginnt hier regelmäßig mit einer Untersuchung, wer überhaupt als der eigentliche Urheber der Erfindung anzusehen ist. Man hat sich daran gewöhnt, vier Fälle auseinanderzuhalten.

Erster Fall: Jemand hat einen Erfindungsgedanken gefaßt und bedient sich zu seiner Ausführung der Hilfe eines anderen. Erfinder mit allen Rechten eines solchen ist hier allein der Arbeitsherr. Der Angestellte hat die Funktion eines bloßen Werkzeugs, oder, wie es im Englischen heißt, „he is a mere tool"[80]). *Zweiter Fall:* Dem Angestellten dessen sich der Arbeitsherr zur Ausführung einer von ihm konzipierten Idee bedient, gelingt eine Verbesserung dieser Idee. Weist die Verbesserung nicht den Rang einer selbständigen Erfindung auf, so wird sie als Zubehör der ursprünglichen, von dem Arbeitsherrn konzipierten Idee aufgefaßt mit der Folge, daß bloß der Arbeitsherr, nicht aber auch der Angestellte als Erfinder in Betracht kommt[81]). Dieser Fall wird uns in anderem Zusammenhang noch einmal begegnen[82]). *Dritter Fall:* Der Dienstherr und der Dienstnehmer arbeiten bei der Verwirklichung der Erfindung derart zusammen, daß beide als Erfinder anzusehen sind. Auch mit diesem Fall — es ist der Fall der gemeinschaftlichen Erfindung — werden wir uns weiter unten noch näher beschäftigen müssen[83]). *Vierter Fall:* Es liegt eine Erfindung vor, die nicht den Arbeitsherrn, sondern den Angestellten zum Erfinder hat (substantive invention of the servant).

Ob eine *echte Angestelltenerfindung* gegeben ist, das ist eine Tatfrage, die sich jeweils nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls lösen läßt. Ist sie zu bejahen, so gelten folgende Grundsätze. Aus dem Arbeitsverhältnis als solchem kann der Dienstherr noch kein Recht auf die Erfindung des Dienstnehmers herleiten[84]). Wohl aber kann er *kraft einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung*

79) Schrifttum: *Frost*, Bd. I S. 18 ff., *Moulton*, S. 74, *Terrell*, S. 20 ff., *Griffith* S. 84, *Walker-Roscoe*, S. 98 ff., *Haddan*, S. 118 ff., *Diamond*, The Low of Master and Servant, S. 116 ff., *Smith*, Law of Master and Servant S. 101 ff.

80) *Bloxam v. Elsee*, (1827) 50 R. R. 275, *Minter v. Wells*, (1834) 40 R. R. 637.

81) *Allen v. Rawson*, (1845) 68 R. R. 751, *Re Smith's Patent* (1904) 22 R.P.C. 57.

82) Unten § 12, III, 2.

83) Unten § 13.

84) Vgl. die Ausführungen des Solicitor-General in *Re Heald's Application* (1891) 8 R.P.C. 429: „I am not aware of any authority which lays it down that the invention of a servant, even made in the employer's time, and with the use of the employer's materials, and at the expense of the employer, thereby becomes the property of the employer so as to prevent the person employed from taking out a patent for it". Ebenso *Saxby v. Gloucester Wagon Co.* (1883) 36 Digest 559/53; vgl. auch *Worthington Pumping Engine Co. v. Moore* (1902) 19 T. L. R. 84, 20 R.P.C. 41.

mit dem Angestellten einen Anspruch auf dessen Erfindung haben. Verträge, durch die Angestellte die Rechte an ihren künftigen Erfindungen dem Dienstherrn abtreten, sind in England ebenso zulässig wie in den Staaten des Kontinents. Bisweilen kann sich für den Angestellten auch ohne eine ausdrückliche Erfindungsklausel die Pflicht ergeben, seine Erfindung dem Arbeitsherrn zu überlassen. Wie die Gerichte in ständiger Rechtsprechung anerkannt haben, muß oft nach Treu und Glauben, d. h. unter billiger Rücksichtnahme auf die Beschaffenheit des Arbeitsverhältnisses und die Art, in der die Erfindung zustande gekommen ist, eine *stillschweigende Abrede* dahin angenommen werden, daß der Angestellte die Rechte an seiner Erfindung nach deren Patentierung auf den Arbeitsherrn zu übertragen oder zumindest das für die Erfindung erteilte Patent als Treuhänder (trustee) des Arbeitsherrn zu verwalten hat[85]). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn dem Angestellten auf Grund des Dienstvertrages erfinderische Tätigkeit obliegt. Fehlt eine ausdrückliche Erfindungsklausel (an express contract) und kann auch nicht nach Treu und Glauben ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen dem Angestellten und dem Arbeitsherrn (an implied contract) angenommen werden, so verbleibt die Erfindung dem Angestellten zur freien Verwertung[86]).

Von dem Grundsatz, daß das *Recht zum Patenterwerb* nur dem wahren Erfinder zusteht, daß füglich ein Patent nur dann unantastbar ist, wenn der wahre Erfinder die Anmeldung vorgenommen hat oder zumindest an ihr beteiligt gewesen ist, wird auch bei Angestelltenerfindungen nicht abgegangen. Der Dienstherr ist nicht in der Lage für die Erfindung des Angestellten, die kraft Vertrages oder nach Treu und Glauben ihm gebührt, durch eine eigene Anmeldung ein gültiges Patent zu erwirken. Die Anmeldung muß von dem Angestellten ausgehen, da nur er sich als „first and true inventor" bezeichnen kann[87]). Das mag für den Dienstherrn oft lästig sein, für den Angestellten birgt es aber einen großen Vorteil; ihm ist auf diese Weise die *Nennung als Erfinder* und damit die Wahrung seiner Erfinderehre verbürgt.

b) Das *amerikanische* Recht stimmt in der Behandlung der Angestelltenerfindungen im großen und ganzen mit dem englischen Recht überein[88]). Wie in England wird auch in den Vereinigten Staaten scharf unterschieden zwischen der Frage, wer als „original and first inventor" anzusehen ist und als solcher das Recht zum Patenterwerb

85) *Worthington Pumping Engine Co. v. Moore* (1902) 20 R.P.C. 41, *Richmond & Co Ltd. v. Wrightson* (1904) 22 R.P.C. 25, *Edisonia Ltd. v. Forse* (1908) 25 R.P.C. 546, *British Reinforced Concrete Eng. Co. v. Lind* (1917) 116 L.T.R. 243, 34 R.P.C. 101, *Hop Extract Co. v. Horst* (1919) 36 R.P.C. 177, *Adamson v. Kenworthy* (1931) 49 R.P.C. 57, *Reid and Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* (1932) 49 R.P.C. 461.

86) *Mellor v. Bearmore* (1927) 44 R.P.C. 175.

87) Vgl. *Re Marshall u Naylor's Patent* (1900) 17 R.P.G. 553.

besitzt, und der anderen Frage, inwieweit der Dienstherr (employer) einen Anspruch auf die von dem Angestellten (employee) gemachten Erfindungen hat.

In der Beantwortung der ersten Frage bietet das amerikanische Recht im Verhältnis zu dem englischen keine besonderen Gesichtspunkte. Ob der Dienstherr oder der Angestellte als Erfinder zu gelten hat, beurteilt sich hier wie dort nach den gleichen Grundsätzen. Es kann daher auf das oben Gesagte verwiesen werden.

In der Beantwortung der zweiten Frage weist das amerikanische Recht dagegen einige Besonderheiten auf. Die Berechtigung des Dienstherrn an der Erfindung des Angestellten kann in den Vereinigten Staaten zweierlei Gestalt haben. Möglich ist, daß dem Dienstherrn *das volle Recht* an der Erfindung des Angestellten gebührt, möglich aber auch, daß ihm bloß ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht an derselben zusteht.

Das *Vollrecht* an der Erfindung des Angestellten (the *title* to the invention of the employee) kommt dem Dienstherrn nach der Rechtsprechung der obersten Gerichte nur in zwei Fällen zu, entweder dann, wenn er sich dasselbe durch *eine ausdrückliche Vereinbarung* (an express agreement) mit dem Angestellten ausbedungen hat, oder in Ermangelung einer solchen Vereinbarung dann, wenn der Angestellte gerade *zum Zwecke des Erfindens angestellt* worden ist und die Forschungen bezw. Versuche, die zu der Erfindung geführt haben, den Gegenstand seines Vertrages mit dem Dienstherrn bilden[89]).

88) Schrifttum: *Robinson*, Bd. I § 414, *Hopkins*, Bd. I §§ 507 ff., *Walker*, §§ 318, 365, *Waite*, S. 124 ff., 328 ff., *Robb*, S. 262 ff., *Michaelis*, S. 101 ff. Hinweise auf die sehr umfangreiche Rechtsprechung finden sich außer bei den genannten Autoren auch in den Erläuterungen zu den Entscheidungen *Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co. Ltd.* (1921 Massachusetts Supr. Jud. Court) 16 A.L.R. 1170, *Standard Parts Co. v. Peck* 1924 U. S. Supr. Court) 32 A.L.R. 1033, *Manton Gaulin Manufacturing Co. v. Colony* 1926) Massachusetts Supr. Jud. Court) 44 A.L.R. 589, *U. S. v. Dubilier Condenser Co.* (1935 — U. S. Supr. Court) 85 A.L.R. 1488, *Peck v. Standard Parts Co.* (1922 — U. S. Circuit Court of Appeals, 6. Circ.) Hav. L. Rev. 36/468, *U. S. v. Dubilier Condenser* Co. 1932 U. S. Circuit Court of Appeals, 7. Circ.) Hav. L. Rev. 46/149.

89) Diese Regelung findet sich als „obiter dictum" bereits in der Entscheidung *Solomons v. U. S.* (1890) 137 U. S. 342 „An employee performing all the duties assigned to him in his department of service, may exercise his inventive faculties in any direction he chooses, with the assurance that whatever invention he may thus conceive and perfect is his individual property, but this general rule is subject to these limitations: If one is employed to devise or perfect an instrument or a means for accomplishing a prescribed result, he cannot, after succesfully accomplishing the work for which he was employed, plead title thereto as against his employer. That which he has been employed and paid to accomplish becomes, when accomplished, the property of his employer."); als „ratio decidendi" findet sie sich dann in der Entscheidung *Standard Parts v. Peck* (1924) 32 A.L.R. 1033 („By the contract Peck engaged to devote his time to the development of a process and machinery, and was to receive therefor a stated compensation. Whose

Vereinbarungen über künftige Erfindungen von Angestellten sind in den Vereinigten Staaten nicht minder häufig wie in den Ländern des europäischen Kontinents. Die Gerichte haben oft Gelegenheit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Sie haben folgende Regeln aufgestellt: Erfindungsklauseln gehören zu jenen Verträgen, aus denen auf Erfüllung (specific performance) geklagt werden kann[90]). Sie müssen freilich zum Schutze der Angestellten gegen den Unternehmer stets streng ausgelegt werden[91]). Das gilt insbesondere für die Entscheidung der Frage, inwieweit der Unternehmer einen Anspruch auf Erfindungen besitzt, die der Angestellte erst nach Beendigung seines Dienstverhältnisses gemacht hat[92]). Auf der andern Seite sind aber Erfindungsklauseln in ziemlich weitem Rahmen zulässig. Sie werden nur dann unwirksam, wenn sie „contracts in restraint of trade", wirtschaftliche Knebelungsverträge darstellen[93]).

Ist der Angestellte weder durch eine ausdrückliche Erfindungsklausel gebunden noch durch seinen Arbeitsvertrag zu bestimmter erfinderischer Tätigkeit verpflichtet, so bleibt er der „Eigentümer" seiner Erfindung, d. h. das Recht an seiner Erfindung kommt ihm und nicht dem Arbeitsherrn zu. Der Arbeitsherr kann aber unter Umständen ein *nicht ausschließliches Nutzungsrecht* an der Erfindung erworben haben. Die Theorie dieses in der Rechtsprechung und Rechtslehre als „*shop right*" oder „*implied license*" bezeichneten Rechtes ist folgende: Hat ein Angestellter einen Erfindungsgedanken gefaßt und trägt der Unternehmer die Kosten seiner praktischen Ausführung, sei es, daß er dem Angestellten die hierzu nötigen technischen und finanziellen

property was the process and machinery to be when developed? The answer would seem to be inevitable and resistless – for him who engaged the services and paid for them". Vgl. auch *Mc. Aleer v. U. S.* 150 U. S. 424, *Gill v. U. S.* 160 U. S. 426, *U. S. v. Dubilier Condenser Corp.* (1933) 85 A.L.R. 1488.

90) Vgl etw *Binney. v. Annan* (1871) 107 Massachusetts 94, *Valley Iron Works Mfg. Co. v. Goodrick* (1899) 103 Wisconsin 436.

91) Vgl. *Joliet Mfg. Co. v. Dice* (1883) 105 Illinois 649, *Hildreth v. Duff* (1906) 148 Fed. 676, *Portland Iron Works v. Willett* (1907) 49 Oregon 245, *American Circular Loom Co. v. Wilson* (1908) 108 Massachusetts 182, *Triumph Electric Company v. Thullen* (1915) 225 Fed. 293, *White Heat Products Co. v. Thomas* (1920) 226 Pennsylvania 551, *Wolf Mineral Process Corp. v. Minerals Separation North American Corp.* (1927) 18 Fed. (neue Folge) 483, *Bowers v. Woodman* (1932) 59 Fed. (neue Folge) 797.

92) Dazu *Hopedale Mach. Co. v. Entwistle* (1882) 133 Massachusetts 443, *Hulse v. Bonsack Mach. Co.* (1895) 65 Fed. 864, *Standard Plunger Elevator Co. v. Stokes* (1914) 212 Fed. 893, *Sharples v. Mc Cornack* (1916) 254 Pennsylvania 535, *Wege v. Safe Cabinet Co.* (1918) 249 Fed. 696, *National Cash Register Co. v. Remington Arms Co.* (1924) 202 New York Supp. 691, *Dow Chemical Co. v. American Bromine Co.* (1920) 210 Michigan 262.

93) *Hulse v. Bonsack Mach. Co.* (1895) 65 Fed. 864, *Thibodeau v. Hildreth* (1903) 124 Fed. 892, *Mississippi Glass Co. v. Franzen* (1906) 143 Fed. 501, *Whrigt v. Vocalion Organ Co.* (1906) 148 Fed. 209, *Detroit Lubricator Co. v. Lavigne Mfg. Co.* (1908) 151 Michigan 650, *Thompson v. Automatic Fire Protection Co.* (1914) 211 Fed. 120, *Conway v. White* (1923) 292 Fed. 837, *Westinghouse Electric and Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.* (1923) 288 Fed. 330.

Hilfsmittel zur Verfügung stellt, sei es, daß er die praktische Ausführung ohne Widerspruch des Angestellten selbst betreibt, so kann der Angestellte dem Unternehmer den künftigen Gebrauch der Erfindung nicht verwehren; der Unternehmer hat eine Lizenz an der Erfindung erlangt, kraft deren er die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes benutzen darf. Die Lizenz ist in aller Regel unentgeltlich und wird durch ein späterhin für die Erfindung erteiltes Patent in keiner Weise berührt[94]). Ihre Verwandtschaft mit der Doktrin des „right of estoppel"[95]) liegt auf der Hand und wird in den Entscheidungen der Gerichte oft hervorgehoben[96]). Bis zu einem gewissen Grade erinnert das Rechtsinstitut des „shop right" auch an das Vorbenutzungsrecht der kontinentalen Länder.

Wie dem englischen Recht ist es auch dem amerikanischen Recht eigen, daß der Angestellte, der eine Erfindung gemacht hat, das *Recht zum Patenterwerb* auch da behält, wo die Erfindung kraft einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung oder nach den Umständen des Falles dem Dienstherrn gebührt. Das amerikanische Recht geht sogar insofern noch über das englische Recht hinaus, als der Dienstherr in den Vereinigten Staaten keine Möglichkeit hat, sich an der Patent-

---

94) Als „leading cases" für das Rechtsinstitut des „shop right" kommen die Entscheidungen *Mc Clurg v. Kingsland* (1843) 11 L. Ed. 102 und *Hapgood. v. Hewitt* (1886) 119 U. S. 226 in Betracht. Die sehr reiche nachfolgende Judicatur ist aus den Erläuterungen zu den oben N. 90 genannten Entscheidungen zu entnehmen. In dem oft zitierten Urteil *Dalzell v. Dueber Watch Case Mfg. Co.* (1893) 149 U. S. 315 heißt es: „We do not think that the complainant here, in the absence of express contract to that effect, from the mere relation of employer and employee, in connection with the facts and circumstances disclosed by this record, is entitled, in equity and good conscience to an assignment from the defendant of his whole right, title, and property in the inventions in question. If entitled to anything, complainant is only entitled to a shop right or license that would enable it to use these inventions without paying a royalty therefor, a right which does not strip defendant of his entire property right in the product of his own inventive faculty. It is by distinguishing between claims for mere shop rights or licenses, and claims for the entire and exclusive property right in the inventions of the employee, that the cases cited are to be profitably read. This distinction has been observed in many cases, both Federal and State. We have been referred to no case, nor have we been able to discover one in which apart from express contract or agreement, and upon the mere general relation of employer and employee and of the facts and circumstances attending it, the employer has been vested with the entire property right in the invention and patent monopoly of the employee, or with anything other than a shop right, or irrevocable license, to use the patented invention. Such a right in the employer, the employee may be estopped to deny by the fact of his employment and his conduc in relation to the use of his inventions by his employer„ and to that extent and no further have the cases gone".

95) Dazu *Riezler*, Venire contra factum proprium (1912) S. 55 ff.

96) So heißt es in der Entscheidung *Neon Signal Devices v. Alpha Claude Neon Corp.* (1931) 54 Fed. (neue Folge) 793: „While it is generally true that questions of shop right arise between employer and employee, such right is not restricted alone to the case of an employer, as the doctrine is only a phase of the broad doctrine of estoppel".

anmeldung des Angestellten als Mitanmelder (co-applicant) zu beteiligen. Auf der anderen Seite ist aber der Angestellte in den Vereinigten Staaten in der Lage, dem Dienstherrn schon die Rechte aus seiner Anmeldung abzutreten mit der Wirkung, daß das Patent unmittelbar auf dessen Namen erteilt wird[97]), während in England das Patent zunächst dem Angestellten gewährt wird und erst danach von diesem auf den Dienstherrn übertragen werden kann.

c) Wenn in den vorstehenden Ausführungen die Frage der *Erfindervergütung* nicht berührt worden ist, so hat das seinen guten Grund. Diese in der Literatur der kontinentalen Länder so heiß umstrittene Frage wird in dem Schrifttum der anglo-amerikanischen Welt so gut wie gar nicht erörtert. Auch die Gerichte haben zu ihr noch nicht in grundsätzlicher Weise Stellung genommen. Sie begnügen sich damit, ihre Entscheidung von Fall zu Fall treffen. Wo keine ausdrückliche Parteivereinbarung vorliegt, die Billigkeit aber eine besondere Vergütung für den Angestellten verlangt, wird zuweilen mit der Annahme eines stillschweigenden Versprechens des Arbeitsherrn, eine solche zu gewähren, geholfen[98]). Weiterhin scheint auch der das anglo-amerikanische Vertragsrecht beherrschende Gedanke der „valuable consideration" (der „wertbaren Gegenleistung") bei der Entscheidung darüber, ob dem Angestellten für die Überlassung seiner Erfindung an den Dienstherrn eine besondere Entschädigung zuzusprechen ist, eine gewisse Rolle zu spielen.

§ 12. Ähnliche Erfindungstatbestände.

(Erfindungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, von Gesellschafts-, Werk- und Mitarbeiterverträgen.)

Die Frage, inwieweit das Recht an einer Erfindung von Anfang an einem anderen als dem Erfinder zukommt, taucht nicht bloß bei den Angestelltenerfindungen, sondern auch bei Erfindungen auf, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, von Gesellschafts-, Werk- und Mitarbeiterverträgen gemacht werden.

I. Die Erfindungen von Personen, die in einem *öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis* stehen, insbesondere die Erfindungen von Beamten

97) Vgl. *Michaelis*, S. 241 (mit Nachweisen aus de rRspr.); *vgl. auch R. S.* Sect. 4895: „Patents may be granted and eissued or reissued to the assignee of the inventor or discoverer; but the assigument must first be entered of record in the Patent Office. And in all cases of an application by an assignee for the issue of a patent, the application shall be made and the specefication sworn by the inventor or discoverer: and in all cases of an application for a reissue of any patent, the appication must be made and the corrected specification signed by the inventor or discoverer, if the is living".

98) Material aus der amerikanischen Judikatur in den Erläuterungen zu dem Fall *William Hutton v. City of Ohama* (1924 — Nebraska Supr. Court) 32 A.L.R. 1042.

und Militärpersonen, unterliegen in den meisten Staaten, so in *Deutschland*, *Frankreich*, *Italien* und in der *nordamerikanischen Union*, den gleichen Regeln wie die Erfindungen von Personen in privatrechtlichen Anstellungsverhältnissen. In Italien ist dies im Gesetz selbst ausgesprochen; die Artikel 23, 24 PatG nennen als Dienstherrn des Erfinders nebeneinander die „azienda privata" und die „amministrazione pubblica". In den übrigen Ländern hat die Rechtsprechung den Grundsatz aufgestellt, daß der Anspruch des Staates auf die Erfindungen der in seinen Diensten befindlichen Personen nicht über den Anspruch eines privaten Unternehmers auf die Erfindungen seiner Angestellten hinausgeht, daß der Staat unter denselben Voraussetzungen, in demselben Umfang und auf dieselbe Art Erfinderrechte erwirbt wie jener[1]). Demnach reicht der Umstand, daß der Erfinder in öffentlichen Diensten steht, als solcher nirgends aus, um ihn des Rechtes an seiner Erfindung zu entkleiden[2]).

In *England* scheinen die Grundsätze über die Behandlung der Beamtenerfindungen noch nicht völlig festzustehen. Die Rechtsprechung zeigt eine gewisse Tendenz, bei der Behandlung dieser Erfindungen von den Regeln über die Angestelltenerfindungen abzuweichen. Ein Angestellter kann seine Erfindung auch da, wo sie auf Grund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Abrede oder nach Treu und Glauben dem Arbeitsherrn gebührt, als „true inventor" selbst anmelden, wenngleich er dann verpflichtet ist, das Patent dem Arbeitsherrn abzutreten oder es als Treuhänder für ihn zu verwalten. Ein Beamter dagegen soll nach einer oft angeführten Entscheidung des „House of Lords" eine Erfindung, die er in Ausführung seiner dienstlichen Obliegenheiten gemacht hat und die demzufolge dem Staat gehört, nicht

1) Vgl. für Deutschland RG v. 5. 2. 1930 RGZ 127/204, ferner *Kisch*, S. 72; für Frankreich Paris v. 11. 7. 1855 Sir. 1855/2, 578, Amiens v. 25. 4. 1856 Sir. 1856/2, 535, Paris v. 19. 1. 1872 Ann. 1872/198, Paris v. 21. 7. 1874 Ann. 1877/283, ferner *Pouillet*, N. 895, *Mainié*, Bd. I N. 1051, *Allart*, N. 151, *Mourcaux et Weissmann*, N. 14, *Massius*, N. 895, auch Art. 33 des Entw. eines neuen PatG, der die in Art. 33, 34 für die Angestelltenerfindungen vorgesehene Regelung auf die Erfindungen von Personen in öffentlichen Diensten ausdehnt; für Italien *Luzzatto* Bd. I N. 281; für Amerika *Solomons v. U. S.* (1890) 137 U. S. 342 („There is no difference between the government and any other employer"), *Gill v. U. S.* (1896) 160 U. S. 426, *U. S. v. Dubilier Condenser Co.* (1935) 85 A.L.R. 1489, ferner *Macomber*, § 429.

2) Auch nach dem bisherigen österreichischen Recht sind die Erfindungen von Personen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ebenso zu behandeln wie die Erfindungen privater Angestellter, nur daß das Recht an Diensterfindungen dieser Personen dem Dienstherrn ohne weiteres zufällt, während das Recht an Diensterfindungen privater Angestellter vom Dienstherrn nur auf Grund besonderer vertraglicher Vereinbarungen erworben werden kann (§ 5 b Abs. 2 PatG). In der *Schweiz* ist für die Rechte auf Erfindungen der Bundesbeamten Art. 1 des Gesetzes über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten v. 30. 6. 1927 und für die Rechte aus Erfindungen der Bundesbahnbeamten eine Dienstvorschrift der Bundesbahnverwaltung vom 17. 10. 1901 maßgebend; dazu *Beuttner*, S. 110 ff., vgl. auch ZAIPR 1928/539 f.

selbst zur Patentierung bringen dürfen[3]). Allgemeine Zustimmung hat diese Ansicht nicht gefunden[4]).

II. Auch für die Lösung der Frage, inwieweit die von einem *Gesellschafter* gemachten Erfindungen von Anfang an nicht ihm, sondern der Gesellschaft gehören, sind, wie namentlich in *Deutschland*, *Frankreich* und *Italien* immer wieder betont wird, die Regeln über die Angestelltenerfindungen sinngemäß heranzuziehen[5]). Darnach steht das Recht an der Erfindung grundsätzlich dem Gesellschafter selbst zu. In das Gesellschaftsvermögen fällt es nur dann, wenn der Gesellschaftsvertrag eine diesbezügliche Vereinbarung enthält oder in Ermangelung einer besonderen Erfindungsklausel dann, wenn der Gesellschafter die Erfindung in Ausführung seiner Gesellschafterpflichten gemacht hat. Bei der Entscheidung, ob das letztere zutrifft, muß davon ausgegangen werden, daß der Gesellschafter seiner Gesellschaft in noch stärkerem Maße verbunden ist als der Angestellte seinem Arbeitsherrn und dessen Unternehmen[6]). Während bei dem Arbeitsverhältnis stets bis zu einem gewissen Grade eine Gegensätzlichkeit der Parteibelange gegeben ist, die bei der Bestimmung und Begrenzung der Parteipflichten nicht außer Acht gelassen werden darf, ist für das Gesellschaftsverhältnis gerade eine Interessenverbindung typisch. Das Wesen der Gesellschaft liegt nämlich in dem Zusammenschluß mehrerer Personen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes. Daraus folgt, daß jede Erfindung eines Gesellschafters, die den Gesellschaftszweck zu fördern vermag, als in Ausführung der Gesellschafterpflichten gemacht gelten muß und der Gesellschaft als solcher zukommt. Umgekehrt gehört eine Erfindung, die in keiner Beziehung zu dem Gesellschaftszweck steht, dem Gesellschafter selbst, der sie gemacht hat[7]). Dieser kann aber von der Gesellschaft auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden, wenn er

3) *Patterson v. Gas Light and Coke Co.* H.L. 1876/77 2 App. Cas. 251. Dort wird es als zumindest sehr fraglich bezeichnet, „whether it can be competent for a member of an official commission or committee to take out a patent for the subject-matter of their official investigations". Vgl. auch *Haddan*, S. 119.

4) Gegen sie *Terrell*, S. 13.

5) So für Deutschland *Kisch*, S. 572, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2, *Seligsohn*, § 5 Anm. 25, aus der Rspr. RG v. 11. 6. 1932 RGZ 136/415; für Frankreich *Pouillet*, N. 195, *Mainié*, Bd. I N. 1057, *Allart*, N. 152, *Massius*, N. 897, aus der Rspr. Lyon v. 18. 6. 1856 Ann. 1856/240, auch Douai v. 1. 8. 1900 Ann. 1901/105; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 33.

6) *Ramella*, Bd. I N. 55: „Il vincolo sociale è ancora più stretto e rigoroso delle obbligazioni che risultano dal contratto di lavoro".

7) *Allart*, N. 152 führt in diesem Zusammenhang aus: „En l'absence de convention, il faut tout d'abord distinguer suivant que la découverte est étrangère ou bien se rattache à l'objet de la société. Dans le premier cas, l'associé est sans conteste propriétaire de son invention, alors même que pour y arriver, il aurait pris sur le temps dû à la société et employé son matériel. Dans la seconde hypothèse, nous croyons que la découverte appartient à la société à laquelle chaque membre doit, non seulement, consacré son temps, mais encore apporter le concours de son activité et de son intelligence".

wegen seiner Erfindertätigkeit seine Gesellschafterpflichten vernachlässigt hat[8]).

Von dem Tatbestand, daß ein Gesellschafter im Laufe des Gesellschaftsverhältnisses und während seiner gesellschaftlichen Leistungspflicht eine Erfindung macht, ist der Tatbestand zu unterscheiden, daß jemand eine fertige Erfindung oder ein Nutzungsrecht an einer solchen in das Vermögen einer Gesellschaft einbringt. In diesem Falle gelten die an anderer Stelle noch zu behandelnden Regeln über die Veräußerung und Belastung des Rechtes an der nicht patentierten Erfindung.

III. Ob eine Erfindung, die im Rahmen eines *Werkvertrages* gemacht worden ist, dem Werkbesteller zukommt oder ihrem Urheber, dem Werkunternehmer, verbleibt, ist eine Frage, die jeweils nur nach der Lage des einzelnen Falles entschieden werden kann[9]). In erster Linie ist auf den Willen der Parteien abzustellen; dort wo sich dieser nicht in einer bestimmten Richtung kundtut, muß die Entscheidung auf einer billigen Abwägung der beiderseitigen Interessen beruhen. Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, wer die Entwicklung der Erfindung in Verfolgung seiner geschäftlichen und gewerblichen Pläne betreibt und wer für die Kosten aufkommt, welche durch die Arbeiten an der Erfindung verursacht werden.

1. Für das *deutsche* Recht lassen sich im übrigen folgende Gesichtspunkte herausheben:

a) Möglich ist, daß die Verwirklichung einer Erfindung den unmittelbaren Gegenstand des Werkvertrages (§ 651 BGB) bildet. Jemand verpflichtet sich, für einen anderen eine bestimmte technische Aufgabe in erfinderischer Weise zu lösen. Das Erfinderrecht gebührt hier zweifellos dem Besteller.

Möglich ist, daß die Verwirklichung einer Erfindung zwar nicht den Gegenstand, aber die faktische Voraussetzung für die Erfüllung des Werkvertrages bildet. Jemand verpflichtet sich, für einen anderen ein Werk herzustellen, das von der erfinderischen Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe abhängt. Hier muß man unterscheiden, ob sich die Parteien bei Abschluß des Vertrages über die Notwendigkeit einer derartigen Lösung klar gewesen sind oder nicht. Haben sie diese Notwendigkeit erkannt, so dürfte das Erfinderrecht in Ermangelung einer anderweitigen Vereinbarung dem Besteller zustehen. Haben sie diese Notwendigkeit nicht erkannt, so dürfte das Erfinderrecht

8) *Pouillet*, N. 195, *Ramella*, Bd. I N. 33.

9) Vgl. für Deutschland *Kisch*, S. 73, *Burlage*, Werkvertrag u. Erfindungserwerb, MuW 1917/40 ff., aus der Rspr. RGv. 10. 7. 1920 RGZ 100/37, v. 28. 3. 1917 MuW 1917/55; für das bisherige österreichische Recht *Bettelheim*, S. 50, *Friebel u. Pulitzer*, Anh. zu §§ 5 a, 5 n, *Adler* bei *Klang*, Komm. zum ABGB Bd. III S. 367, aus der Rspr. OGH v. 26. 2. 1932 ö. PBl 1932/89; für die Schweiz die Andeutungen bei *Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 4 b.

grundsätzlich wohl dem Unternehmer zuzusprechen sein. Aus den Umständen des Falles kann sich jedoch etwas anderes ergeben. Wenn z. B. ein Fabrikant einen Ingenieur mit der Verbesserung einer Maschinenkonstruktion beauftragt und wenn dem Ingenieur bei der Ausführung des Auftrages eine Erfindung gelingt, so ist dem Fabrikanten mit der bloßen Übergabe der verbesserten Konstruktion nicht gedient, solange das Recht an der in ihr enthaltenen Erfindung dem Ingenieur verbleibt, so lange der Ingenieur die Erfindung für sich patentieren lassen kann und dann auf Grund des Patentes den Fabrikanten an dem freien Vertrieb der Maschine zu hindern vermag. Der Fabrikant will die verbesserte Konstruktion uneingeschränkt gebrauchen können, er hat ein berechtigtes Interesse daran, daß der Erfolg der von dem Ingenieur geleisteten, von ihm bezahlten Arbeit ihm auch voll zukommt. Man wird daher das Erfinderrecht hier nicht dem Ingenieur, sondern dem Fabrikanten zubilligen müssen.

Möglich ist, daß der Werkunternehmer eine Erfindung macht, die zwar mit der Herstellung des Werkes zusammenhängt, jene aber in keiner Weise bedingt und erst recht nicht den Gegenstand seiner Vertragspflichten bildet. Hier ist zweifellos nur er an der Erfindung berechtigt.

b) Fraglich ist, wie der Besteller das ihm nach dem Inhalt des Vertrages oder nach den Umständen des Falles gebührende Erfinderrecht erwirbt. Man ist sich zwar darin einig, daß das Erfinderrecht hier, wenn nichts Gegenteiliges vereinbart ist, unmittelbar bei dem Besteller entsteht. Man streitet aber darüber, ob es sich um einen ursprünglichen Erfinderrechtserwerb oder einen abgeleiteten auf Grund einer antizipierten Zession handelt. Die eine wie die andere Ansicht läßt sich m. E. vertreten[10]).

c) Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft bleibt stets bei dem Unternehmer. Meldet der Besteller die ihm zugefallene Erfindung zum Patent an, so hat der Unternehmer Anspruch darauf, vor dem Patentamt als Erfinder genannt zu werden, soweit ein derartiger Anspruch im Gesetz vorgesehen ist.

2. Im Schrifttum des *romanischen* und *angloamerikanischen* Rechtskreises wird in erster Linie der Fall erörtert, daß jemand, der einen erfinderischen Gedanken gefaßt hat, mit dessen Durcharbeitung einen anderen, etwa einen Spezialisten, beauftragt und daß dann diesem bei der Ausführung des Auftrags Verbesserungen des ursprünglichen Erfindungsgedankens gelingen. Die herrschende Anschauung geht dahin, daß die Verbesserungen dem Auftraggeber gehören[11]).

---

10) Für originären Erfinderrechtserwerb des Bestellers *Kisch*, S. 73, *Burlage*, S. 42 ff., *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 15, *Seligsohn*, § 3 Anm. 23.

11) Vgl. für das französische Recht *Moureaux et Weismann*, N. 8, u. aus der Rspr. Caen v. 20. 7. 1886 Ann. 1887/40, für das englische Recht *Terrell*, S. 21 ff. und die Entscheidung *Allen v. Rawson* (1845) 68 R.R. 751, für das amerikanische

IV. Eine letzte Gruppe von Vertragsverhältnissen, innerhalb deren Erfindungen gemacht werden, bilden die sog. *Mitarbeiterverträge* (Consulting-Verträge). Es sind das Verträge, durch welche die Industrie sich die Mitarbeit selbständiger Wissenschaftler, insbesondere die Mitarbeit von Lehrkräften der Hochschulen sichert. *Thieme* hat unlängst in einer beachtenswerten Studie die Aufmerksamkeit auf diese Erscheinung des modernen Wirtschaftslebens gelenkt[12]). Das Typische liegt darin, daß hier Wissenschaftler (Privatgelehrte, Hochschulprofessoren usw.) einem industriellen Unternehmen verbunden sind, ohne jedoch in dessen Betrieb eingegliedert zu sein[13]). Die Bindung kann sich auf zweierlei erstrecken. Sie kann darin bestehen, daß der Wissenschaftler dem Unternehmen zur Dienstleistung verpflichtet ist, oder darin, daß das Unternehmen ein Recht auf die Arbeitsergebnisse des Wissenschaftlers besitzt. Meist gehen „Dienstpflicht" und „Ergebnisbindung" zusammen[14]). Dienstpflicht wie Ergebnisbindung können eine verschiedene Intensität haben. Die Ergebnisbindung bezieht sich in erster Linie auf die von dem Wissenschaftler gemachten Erfindungen. Inwieweit diese freilich im konkreten Einzelfall dem Unternehmen zufallen, hängt ganz von dem Inhalt des Mitarbeitervertrages ab. Nach ihm regelt sich auch die Art, auf die das Unternehmen das Erfinderrecht erwirbt. *Thieme* meint, daß es sich stets nur um einen derivativen Erfinderrechtserwerb handeln kann[15]). Die Erfinderehre des Wissenschaftlers wird durch seine Eigenschaft als Mitarbeiter eines Unternehmens nicht berührt. Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft bleibt ihm auch da, wo das Recht an seiner Erfindung dem Unternehmen zufällt.

§ 13. Die gemeinschaftliche Erfindung.

I. Nicht jede Erfindung, an deren Zustandekommen mehrere Personen beteiligt gewesen sind, ist als eine *gemeinschaftliche Erfindung* anzusprechen. Von einer solchen kann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Rede sein. Diese Voraussetzungen sind in den meisten Ländern die gleichen[1]).

Recht *Waite*, S. 154 u. die dort zitierte Entscheidung *Agawam v. Jordan*, 7 Wallace 538.

12) Mitarbeiter u. Industrie (Tübingen — 1935).

13) *Thieme*, S. 9 f.

14) *Thieme*, S. 16 ff.

15) *Thieme*, S. 39.

1) Dazu für Deutschland *Kisch*, S. 74, *Klauer-Mohring*, § 3 Anm. 6, *Riemschneider-Wilcken*, S. 57, u. aus Rspr. RG v. 17. 9. 1927 RGZ 118/46 (wo die Grenzen freilich ziemlich weit gesteckt werden); für das österreichische Recht *Bettelheim*, S. 54, *Fricbel u. Pulitzer*, § 4 B I 2, § 13 B II, u. aus der Rspr. LG Graz v. 9. 5. 1899 ö. PBl 1899/576, PA v. 16. 5. 1904 ö. PBl 1905/468, PA v. 18. 3. 1914 ö. PBl 1914/1014. Für Frankreich *Moreaux et Weismann*, N. 8, 9

Es muß sich um eine Erfindung handeln, die auf mehrere Personen als Urheber zurückgeht; d. h. mehrere Personen müssen einen wirklich schöpferischen Beitrag zu der Problemlösung, welche in der Erfindung liegt, beigesteuert haben. Nicht als Miterfinder ist anzusehen, wer nach den Anweisungen des Erfinders den abstrakten Erfindungsgedanken in eine konkrete Form bringt, z. B. Modelle oder Pläne anfertigt und dabei nur konstruktive Arbeit, nicht aber auch Arbeit von erfinderischem Gehalt vollbringt; nicht ferner derjenige, dessen Leistung für die Erfindung sich in der Bereitstellung von Hilfsmitteln irgendwelcher Art (Geld, Arbeitsräumen, Gerätschaften usw.) erschöpft[2]); nicht schließlich in der Regel auch derjenige, der sich darauf beschränkt, dem Erfinder gewisse Erfahrungen zu übermitteln oder Anregungen zu geben.

Es muß sich um eine einheitliche Erfindung handeln; d. h. die Beiträge der einzelnen Personen zu der Lösung des technischen Problems dürfen nicht schon jeder für sich eine Erfindung darstellen, sondern erst zu einem einheitlichen Ganzen vereint eine Erfindung ergeben. Besonders strenge Anforderungen stellt in dieser Hinsicht das amerikanische Recht, das der gemeinschaftlichen Erfindung (joint invention) den Fall gegenüberstellt, daß zwei an sich selbständige Erfindungen verschiedener Personen sich zu einem technischen Gesamtergebnis ergänzen, daß z. B. eine Maschine sich aus zwei Erfindungen verschiedener Ingenieure zusammensetzt[3]).

Die Art und Weise des Zusammenwirkens zwischen den gemeinschaftlichen Erfindern kann verschieden sein. Denkbar ist, daß sie zunächst gemeinsam den Erfindungsgedanken gefaßt und dann gemeinsam die Form seiner praktischen Verwirklichung festgelegt haben, denkbar auch, daß der Erfindungsgedanke auf den einen und die Form seiner praktischen Ausführung auf den anderen zurückgeht. Es besteht keine Notwendigkeit, daß jeder dasselbe Betätigungsfeld gehabt hat.

II. Die rechtliche Behandlung der gemeinschaftlichen Erfindungen erfolgt in allen Staaten nach dem gleichen Grundprinzip; überall führt die Beteiligung an der Erfindungstat zu einer *Teilhaberschaft an den aus der Erfindungstat entspringenden Rechten*. Im einzelnen freilich treten gewisse Unterschiede zutage.

1. Nach § 3 Satz 2 des *deutschen* PatG steht, wenn mehrere eine

---

1. a. d. Rspr. *Caen* v. 20. 7. 1886 Ann. 1887/40, Trib. civ. de la Seine v. 10. 5. 1898 Ann. 1900/67, auch Brüssel v. 17. 3. 1897 Ann. 1900/70; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 28, *Franco*, N. 33; für England *Terrell*, S. 21 ff. (mit Auszügen aus der Rspr.); für Amerika *Robinson*, Bd. I §§ 396 ff., *Hopkins*, Bd. I § 345, *Walker*, Bd. I §§ 83 ff. (mit reicher Judicatur).

2) So ausdrücklich Sect. 28 der Rules of Practice in the U. S. Patent Office: „Te fact that one person furnishes the capital and an other makes the invention does not entitle them to make an application as joint inventors".

3) *Robinson*, Bd. I § 392, spricht hier von „co-operating inventors".

Erfindung gemeinschaftlich gemacht haben, das Recht auf das Patent ihnen gemeinschaftlich zu. Die Art der unter den Miterfindern bestehenden Rechtsgemeinschaft ist freilich im Gesetz nicht näher gekennzeichnet. Sie bestimmt sich nach allgemeinem bürgerlichem Recht.

a) Zunächst ist die Rechtslage bezüglich des *Vermögensrechtes* an der Erfindung ins Auge zu fassen.

Durch Vertrag kann eine *Gesamthandsgemeinschaft* am Erfinderrecht begründet werden, auf die dann die Vorschriften der §§ 705 ff BGB anzuwenden sind. Im Zweifel aber bilden die Erfindergenossen, wie Wissenschaft und Rechtsprechung übereinstimmend annehmen, hinsichtlich des Vermögensrechtes an der Erfindung eine sog. schlichte oder *Bruchteilsgemeinschaft* (communio pro indiviso) nach den Bestimmungen der §§ 741 ff BGB[4]). Mag es sich um eine Gesamthands- oder um eine Bruchteilsgemeinschaft handeln, in jedem Falle erstreckt sich die Berechtigung des einzelnen Miterfinders auf die ganze Erfindung und beschränkt sich nicht auf einen bestimmten realen Teil derselben, etwa den tatsächlichen Beitrag, den er selbst zu ihr beigesteuert hat; niemand kann z. B. behaupten, daß gerade die von ihm ausgearbeitete Phase eines Verfahrens ihm gehöre, mag sie auch bei der Patentierung des Verfahrens in einem selbständigen Patentanspruch ihren Niederschlag finden[5]).

Bei der regelmäßig gegebenen schlichten Gemeinschaft gestaltet sich die Rechtslage im übrigen folgendermaßen:

Die Berechtigung der Erfindergenossen an der Erfindung ist quotenmäßig, in sog. ideellen Anteilen, festgelegt. Die Unterschiedlichkeit der von den Einzelnen für die Erfindung vollbrachten Leistungen kann in einer verschiedenen Größe dieser Anteile zum Ausdruck kommen. In Ermangelung einer besonderen Abrede sind die Anteile jedoch gleich (§ 742 BGB).

Nach § 743 BGB ist jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als es sich mit den Interessen der übrigen Teilhaber verträgt. Trifft diese Regel auch für die Gemeinschaft am Erfinderrecht zu und wo liegt dann die Grenze, bi

---

4) Vgl. vornehmlich *Zeller*, Mitberechtigung an der Erfindung (1925), ferner *Kisch*, S. 74, *Riezler*, S. 55 ff., *Enneccerus-Lehmann*, S. 628, *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6, *Krauße-Katluhn*, § 3 Anm. 2, II, *Lutter*, § 3 Anm. 4, *Riemschneider-Wilcken*, S. 57, *Staudinger*, Komm. zum BGB Bd. II/2 § 741, I 2, RG Räte-Komm. zum BGB Bd. II § 741 Anm. 1, u. a. d. Rspr. RG v. 30. 4. 1927 RGZ 117/47, v. 17. 9. 1927 RGZ 118/46, v. 17. 11. 1925 JW 1924/1450, 8; in der *Schweiz* besteht die gleiche Rechtslage: vgl. *Weidlich u. Blum*, Art. 9 Anm. 30, auch *Leemann* bei *Gmür*, Komm. zum ZGB Art. 646 Anm. 40. Nach dem bisherigen österreichischen Recht dagegen kommt nur eine Bruchteilsgemeinschaft am Erfinderrecht in Betracht; vgl. *Friebel u. Pulitzer*, § 13 B II; Gesamthandsverhältnisse sind ihm fremd; vgl. *Klang*, Komm. zum ABGB, Bd. II/1, Vorbem. vor § 825; a. M. für das Gebiet des Urheberrechts *Mitteis*, S. 24.

5) Dazu RG v. 17. 9. 1927 RGZ 118/46.

zu welcher der einzelne Teilhaber bei der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehen kann? Darf z. B. jeder Teilhaber die gemeinschaftliche Erfindung ganz nach seinem Gutdünken in seinem eigenen Betrieb zu seinen eigenen Zwecken benutzen? Man wird dies grundsätzlich verneinen müssen, weil eine vielfältige Benutzung der Erfindung deren Wert nur allzuleicht mindert. Ein praktischer Ausweg wird darin liegen, daß sich die Teilhaber über die Auswertung der Erfindung, über Art und Umfang ihrer Benutzung und über die Verteilung des erzielten Gewinns vertraglich einigen[6]).

Gemäß § 747 BGB kann jeder Miterfinder über seinen Anteil am Erfinderrecht frei verfügen, während die Verfügung über das Erfinderrecht als Ganzes nur allen Teilhabern zusammen zusteht (§ 747 BGB). Das Verfügungsrecht des einzelnen Teilhabers darf freilich nicht als ein unbeschränktes angesehen werden; an den Interessen der übrigen Teilhaber findet es seine Grenze. Die Streitfrage, ob der einzelne Teilhaber befugt ist, an seinem Anteil am Erfinderrecht Lizenzen zu vergeben, ist darnach im negativen Sinne zu beantworten, weil derartige Lizenzen die Erfindung nur zu leicht entwerten und dadurch die Interessen der übrigen Teilhaber beeinträchtigen würden[7]).

Gemäß § 744 BGB kommt die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes den Teilhabern gemeinschaftlich zu; es ist jedoch jeder Teilhaber berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber allein zu treffen; er kann verlangen, daß diese ihre Einwilligung zu solchen Maßregeln im voraus erteilen. Diese Vorschriften gewinnen praktische Bedeutung bei den Fragen, die mit der Patentierung der gemeinschaftlichen Erfindung zusammenhängen. Jeder Teilhaber ist berechtigt, die Anmeldung der Erfindung zum Patent zu begehren oder von sich aus im Namen aller zu betreiben. Desgleichen steht jedem Teilhaber die Befugnis zu, das gemeinschaftliche Erfinderrecht gegen die widerrechtliche Anmeldung eines Dritten zu verteidigen. Zur Anmeldung der Erfindung auf den eigenen Namen ist der einzelne Miterfinder nicht befugt. Indes stellt eine derartige Anmeldung keine widerrechtliche Entnahme der Erfindung dar[8]). Daraus folgt, daß die übrigen Miterfinder gegen die Anmeldung bezw. das ihr zufolge erteilte Patent nicht mit den Mitteln vorgehen können, die von gesetzeswegen gegen die Anmeldung bezw. das Patent eines Nichtberechtigten gegeben sind[9]).

6) Vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6.

7) Vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6; a. M. für das bisherige österreichische Recht *Friebel u. Pulitzer*, § 13 B, II, 3.

8) Vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6, für das schweizerische Recht *Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 4 b.

9) Dazu RG v. 30. 4. 1927 RGZ 117/51 („Es würde über das Schutzbedürfnis der anderen (Miterfinder) hinausgehen und das Recht des Teilhabers, der angemeldet hat, verletzen, wenn man ihnen das Recht geben wollte, die Erteilung des Patents zu hindern oder die Vernichtung des Patents ... herbeizuführen"); auch PA v. 14. 1. 36 MuW 1936/153.

Sie können nur verlangen, daß die Anmeldung für sie alle weiterbe handelt bezw. ein bereits erteiltes Patent auf sie alle umgeschrieben wird. Der Anmelder seinerseits hat dann einen Anspruch darauf, daß sich die übrigen Miterfinder entsprechend dem Verhältnis ihrer Anteile am Erfinderrecht an den Kosten der Anmeldung bezw. den Patentgebühren beteiligen (§ 748 BGB). Wird die gemeinschaftliche Erfindung patentiert, so wächst sich die Rechtsgemeinschaft am Erfinderrecht zu einer Rechtsgemeinschaft am Patent aus, für die im großen und ganzen die gleichen Grundsätze gelten wie für die Rechtsgemeinschaft am Erfinderrecht.

Die Regeln über die Aufhebung der Gemeinschaft, die das BGB vorsieht, sind auf das Verhältnis zwischen den Miterfindern nur mit einer gewissen Vorsicht anzuwenden. Könnte jeder Miterfinder unter Berufung auf § 749 Abs. 1 BGB jederzeit Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, so würde das einen dauernden Unsicherheitsfaktor in der Verwaltung der Erfindung bedeuten. Die Anregung von *Klauer* und *Möhring*, das Aufhebungsrecht im Wege rechtsgestaltender Judikatur in ein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde (§ 849 Abs. 2 BGB) abzumildern[10]), verdient daher durchaus Beachtung. Auch bei der mit der Aufhebung der Gemeinschaft nötig werdenden Auseinandersetzung unter den Miterfindern wird man sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen halten können, sondern im Wege schöpferischer Rechtsprechung nach neuen Lösungen suchen müssen. Das Gesetz kennt nämlich als Art der Auseinandersetzung in Fällen, wo eine körperliche Teilung des gemeinsamen Gegenstandes unmöglich ist und unter den Teilhabern keine Einigung über einen anderen Auseinandersetzungsmodus erzielt werden kann, nur eine öffentliche Versteigerung des Gemeinschaftsobjektes mit Aufteilung des Erlöses (§ 855 BGB). Eine öffentliche Versteigerung der Erfindung würde aber nur zu leicht die Gefahr ihrer wirtschaftlichen Verschleuderung oder gar ihrer Preisgabe in die Allgemeinheit heraufbeschwören. Ein in vielen Fällen brauchbarer Ausweg dürfte wohl in einem freihändigen Verkauf der Erfindung durch einen gerichtlich zu bestellenden, technisch erfahrenen Treuhänder liegen. *Klauer* und *Möhring* schlagen Abhilfe dahin vor, daß man bei Austritt eines Gemeinschafters keine völlige Auflösung der Gemeinschaft annimmt, sondern eine Anwachsung des dem ausscheidenden Gemeinschafters zustehenden Anteils an die übrigen Gemeinschafter unter gleichzeitiger Verpflichtung derselben, dem Ausscheidenden eine billige Entschädigung zu zahlen, oder daß man im Falle der völligen Aufhebung der Gemeinschaft jedem Teilhaber das Recht zuspricht, die Erfindung zur Vermeidung der Weggabe an Fremde selbst zu angemessenen Bedingungen zu übernehmen[11]).

10) Vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6.

11) Vgl. *Klauer-Möhring*, § 3 Anm. 6. In der *Schweiz* sind die hier vorgeschlagenen Verfahren im Gesetz selbst vorgesehen. Nach Art. 651 ZGB kann d

b) Jeder der Miterfinder hat ein *Recht der Erfinderehre*, d. h. ein Recht darauf, als Miterfinder zu gelten, und auch einen Anspruch, bei der Patentierung der gemeinschaftlichen Erfindung als solcher genannt zu werden. Der Miterfinder kann die Anerkennung seiner Erfinderehre mit denselben Mitteln durchsetzen wie ein Einzelerfinder. Dies gilt vor allem für den Fall, daß die gemeinschaftliche Erfindung von einem Teilhaber im eigenen Namen anstatt im Namen aller zum Patent angemeldet wird, aber auch für alle anderen Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Miterfinders.

2. In *Frankreich* und *Italien* werden die gemeinschaftlichen Erfindungen im wesentlichen ebenso behandelt wie in Deutschland.

In *Frankreich* geht die Rechtsprechung allgemein dahin, daß gemeinschaftliche Erfindertätigkeit zu einem gemeinschaftlichen Erfinderrecht führt, welches den Regeln über das *Miteigentum* (copropriété) unterliegt[12]). Die Regeln über das Miteigentum sind in Frankreich ausschließlich aus der Gerichtspraxis herausgewachsen; inhaltlich laufen sie im großen und ganzen auf das gleiche hinaus wie die Vorschriften der §§ 741 ff BGB.

In *Italien* sind die Rechtsverhältnisse aus gemeinschaftlichen Erfindungen insoweit gesetzlich festgelegt, als das Recht aus dem Patent in Betracht kommt. Art. 6 PatG bestimmt: „Se gli autori dell'invenzione ... sono più, i diritti derivanti dalla privativa sono regolati, salva convenzione in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alle *comunioni*." („Haben mehrere gemeinschaftlich eine Erfindung gemacht, so bestimmen sich die Rechte aus dem Patent in Ermangelung einer anderweitigen Vereinbarung nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuchs über die *Gemeinschaft*.") Was nun für das Recht aus dem Patent gilt, muß sinngemäß auch für das ursprüngliche Recht an der Erfindung Gültigkeit haben. Auch auf dieses müssen die Vorschriften der Art. 673 ff. it. C. civ. eine entsprechende Anwendung finden, wenn die Erfindung aus der gemeinschaftlichen Tätigkeit mehrerer Personen hervorgegangen ist[13]).

3. Das *anglo-amerikanische Recht* weicht in der Behandlung der gemeinschaftlichen Erfindungen (joint invention) nicht unerheblich von den kontinentalen Rechten ab. Der grundsätzliche Unterschied liegt darin, daß in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten von Amerika mehrere Personen, die zusammen eine Erfindung gemacht

---

Auseinandersetzung zwischen den Teilhabern in Fällen, wo eine Realteilung der gemeinsamen Sache nicht in Betracht kommt, außer durch öffentliche Versteigerung auch durch freihändigen Verkauf derselben mit Verteilung des Erlöses oder durch Übertragung derselben auf einen Teilhaber unter Abfindung der übrigen Teilhaber erfolgen.

12) *Allart*, N. 261/262, *Mainié*, N. 1087 ff., *Pouillet*, N. 298, *Moureaux et Weismann*, N. 9, *Massius*, N. 833, a. d. Rspr. Cass. v. 16. 1. 1899 Ann. 1901/355, Nancy v. 22. 10. 1910 Ann. 1912/II/85, ferner die oben N. 1 zitierten Entscheidungen.

13) Vgl. *Ramella*, Bd. I N. 28, *Franco*, N. 33.

haben, an dieser Erfindung stets nur *zur gesamten Hand berechtigt* („joint tenants") sind[14]), während sich in den kontinentalen Staaten die Rechte gemeinschaftlicher Erfinder im Zweifel nach den Regeln über die Bruchteilsgemeinschaft bestimmen.

Die praktischen Auswirkungen des Gesamthandsprinzips zeigen sich am deutlichsten bei der *Anmeldung der gemeinschaftlichen Erfindung zum Patent*. Da bei einer „joint invention" die Erfindergemeinschaft als solche als der „wahre Erfinder" angesprochen werden muß und da andererseits in England und in den Vereinigten Staaten nur der „wahre Erfinder" ein Patent anmelden darf, ist die Anmeldung einer „joint invention" nur dann nicht zu beanstanden, wenn an ihr sämtliche Miterfinder beteiligt sind[15]). Was geschieht nun, wenn ein Miterfinder allein ein Patent für die „joint invention" anmeldet? In England ist seine Anmeldung dem Einspruch der übrigen Miterfinder ausgesetzt; dieser Einspruch führt jedoch für gewöhnlich nicht zur Zurückweisung der Anmeldung, sondern nur dahin, daß das Patent an alle Miterfinder zusammen erteilt wird[16]). Anders in den Vereinigten Staaten. Hier werden aus dem Gesamthandsprinzip die letzten Konsequenzen gezogen. Ein Patent, das einer einzelnen Person als dem alleinigen Erfinder (sole inventor) erteilt worden ist, ist für nichtig zu erklären, wenn sich herausstellt, daß es sich in Wirklichkeit um eine gemeinschaftliche Erfindung (joint invention) handelt[17]), wie umgekehrt ein Patent, das mehreren Personen als gemeinschaftlichen Erfindern (joint inventors) verliehen worden ist, seine Gültigkeit verliert, wenn sich herausstellt, daß es sich in Wahrheit um die Erfindung eines einzelnen von ihnen (sole invention) handelt[18]). Diese Lösung er-

14) Dazu für England *Haddan*, S. 77, für Amerika *Robinson*, Bd. I §§ 396 ff., *Walker*, Bd. I §§ 89/90, *Waite*, S. 120 f., S. 130 ff., *Robb*, S. 277 f., *Michaelis*, S. 104 ff.

15) So heißt es in Sect. 28 der Rules of Practice of the U. S. Patent Office: „Joint inventors are entitled to a joint patent neither of them can obtain a patent for an invention jointly invented by them".

16) *Terrell*, S. 192 mit Judicatur, aus der Rspr. etwa *Ashton and Knowles' Application* (1909) 27 R.P.C. 181.

17) *Carter v. Perry*, 8 O. G. 518, *Neugold v. American Electrical Novelty & Mfg. Co.* 108 F. R. 959.

18) *Royer v. Coupe*, 39 O. G. 259 („It is one thing to say that the machine was invented by Louis Royer, for example, and quite another thing to say that it was invented bey Herman and Louis Royer. If this machine was invented by Hermann and Louis, then it would be untrue to say that it was invented by Louis only or by Herman. If, on the other hand, it was invented solely by Louis or solely by Herman, then it would be equally untrue to say that it was invented by Herman and Louis; and you are to understand the law to be that if, in this respect, the patent contains a statement which is untrue, and not in accordance with the facts, then the penalty which the patentee pays is that his patent is absolutely void, and of no effect"). *Stewart v. Tenk*, 41 O. G. 1502, *Rogers v. Willoughby* 329 O. G. 266, *Welsbach Light Co v. Cosmopolitan Incandescent Gaslight Co.* 100 F. R. 650, *Standard Comp. Scale Co. v. Computing Scale Co.* 126 F. R. 639.

cheint — namentlich, was den ersten Fall angeht — etwas rigoros, erscheint als eine formalistische Überspitzung des an sich gesunden „Erfindergrundsatzes“[19]). Auf die Möglichkeiten, die Folgen einer falschen Erfinderangabe auszugleichen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden[20]).

III. Rechtsgemeinschaften am Erfinderrecht können auch noch auf andere Weise als durch Zusammenarbeit mehrerer Personen bei der Verwirklichung der Erfindung entstehen[21]).

1. Soweit die Möglichkeit, ein *Erfinderrecht aus fremder Erfindungsat* originär zu erwerben, überhaupt besteht, ist sie genau so gut für eine Personenmehrheit wie für eine einzelne Person gegeben. Erwähnt sei einmal der Fall, daß die Erfindung eines Angestellten von Anfang an dem Unternehmen, für das er tätig ist, zusteht und daß dieses Unternehmen mehreren Personen gehört, sodann der Fall, daß die Erfindung eines Gesellschafters seiner Gesellschaft zufällt, diese aber keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt.

2. Das Erfinderrecht kann im Wege der *Rechtsnachfolge* (Gesamt- oder Sondernachfolge) auf mehrere Personen übergehen; so, wenn der Erfinder von mehreren Personen beerbt wird, so wenn er sein Erfinderrecht, sei es schon vor dessen Entstehung oder sei es nach derselben, an mehrere Personen abtritt, so wenn er seine Erfindung in das Vermögen einer Geellschaft einbringt, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, sondern einen Personenverband darstellt.

3. Die Behandlung eines derartigen Erfinderrechts mehrerer Personen richtet sich nach den Regeln, die das jeweilige Zivilrecht für die in Betracht kommende Gemeinschaft aufgestellt hat. Auf Einzelheiten muß in Anbetracht der Vielzahl der in den verschiedenen Rechtsordnungen möglichen Fälle verzichtet werden[22]).

5. Abschnitt.

Die Erfindungsrechte im Rechtsverkehr, in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs.

§ 14. Die Erfindungsrechte im Rechtsverkehr.

I. Der Erfinder kann — das haben die bisherigen Untersuchungen bereits wiederholt gezeigt — in allen Staaten schon das *Recht an der nicht patentierten Erfindung* durch *Rechtsgeschäft unter Lebenden*

19) Vgl. auch *Robinson*, Bd. I § 402 Anm. 3: „It is a fair question whether the rule which holds that a joint patent for a sole invention and a sole patent for a joint invention are void, is not unnecessarily severe“.

20) Dazu *Dicke*, Mitt 1937/44.

21) Dazu *Kisch*, S. 74, *Pouillet*, N. 298, *Ramella*, Bd. I N. 29.

22) Für das deutsche Recht ist nur darauf hinzuweisen, daß mehrere Erben eines Erfinders hinsichtlich des Erfinderrechts in einem Gesamthandsverhältnis, mehrere zusammenarbeitende Erfinder dagegen in einer Bruchteilsgemeinschaft stehen — eine unzmeckmäßige Inkonsequenz.

oder durch *Verfügung von Todeswegen* auf andere übertragen; desgleichen geht dieses Recht in allen Staaten auf die *gesetzlichen Erben des Erfinders* über[1]). De lege ferenda wurde in einigen Ländern die Frage aufgeworfen, ob es nicht empfehlenswert sei, erst das Recht an der patentierten Erfindung für übertragbar zu erklären[2]). Man machte einerseits geltend, daß bei der Veräußerung nicht patentierter Erfindungen wirtschaftlich unerfahrene Erfinder nur zu leicht von skrupellosen Geschäftsleuten übervorteilt würden, andererseits, daß das technisch unerfahrene Publikum vor Charlatanen in der Maske des Erfinders geschützt werden müsse. Meines Erachtens läßt sich weder aus dem einen noch aus dem anderen Gesichtspunkt etwas gegen die Übertragbarkeit des Erfinderrechts einwenden. Die Verkehrsfähigkeit der nicht patentierten Erfindungen entspricht einem unabweisbaren wirtschaftlichen Bedürfnis, dem gegenüber die Tatsache, daß Rechtsgeschäfte über nicht patentierte Erfindungen ab und zu einen unlauteren Charakter tragen, nicht ins Gewicht fallen kann.

Das *Recht der Erfinderehre* ist im Gegensatz zu dem Recht an der Erfindung in allen Staaten unveräußerlich und in den meisten Staaten auch unvererblich. Einzelheiten hierzu sind bereits gesagt[3]), sodaß wir uns im folgenden nur mehr mit dem Recht an der Erfindung, dem Erfinderrecht, wie wir es kurz nennen, zu beschäftigen haben.

II. Die Übertragung des Erfinderrechts.

1. In *Deutschland* muß man bei der Veräußerung einer nichtgeschützten Erfindung begrifflich genau unterscheiden zwischen dem obligatorischen oder Verpflichtungsgeschäft, welches den Rechtsgrund für die Übertragung des Erfinderrechts abgibt, und dem sog. dinglichen oder Verfügungsgeschäft, welches den Übergang des Erfinderrechts als solchen bewirkt. Praktisch werden beide Geschäfte meist zusammenfallen.

a) Das *obligatorische Geschäft*, das den Rechtsgrund für die Übertragung des Erfinderrechts liefert, kann ein verschiedenes Aussehen haben. Meist wird es sich um einen Kauf handeln. Ein häufiger Fall ist ferner die Einlage des Erfinderrechts in das Vermögen einer Gesellschaft[4]). Denkbar sind schließlich Tausch und Schenkung. Wird ein Unternehmen im ganzen veräußert, so erstreckt sich der Veräußerungs-

1) Das kommt großenteils in den Patentgesetzen selbst zum Ausdruck; vgl. die §§ 3, 9 des deutschen, die §§ 4, 5 des österreichischen, die Art. 16, 20 des schweizerischen, Art. 5 des italienischen PatG, ferner auch Sect. 43 des englischen Gesetzes und für die Vereinigten Staaten R. S. Sect. 4896.

2) So in Frankreich bei den parlamentarischen Erörterungen zur Reform des PatG von 1844 (vgl. Prop. ind. 1927/81), so in der Schweiz von *Guyer*. Komm. S. 38.

3) Vgl. oben § 2, III, 3, und § 9, II.

4) Vgl. RG v. 7. 4. 1893 JW 1893/359, KG v. 28. 2. 1913 Bl 1914/5; für das bisherige österreichische Recht OGH v. 12. 9. 1916 Prop. ind. 1918/45, 69.

vertrag im Zweifel auch auf die zu dem Unternehmen gehörenden Geheimverfahren[5]).

Die obligatorischen Verträge über nicht patentierte Erfindungen unterliegen den Regeln des allgemeinen bürgerlichen Rechts. Sie sind an keine Form gebunden. Beim *Kaufvertrag* — um den wichtigsten Vertrag herauszugreifen — verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer das Vermögensrecht an der Erfindung zu verschaffen und ihm außerdem durch Mitteilung des Erfindungsgedankens die tatsächliche Ausübung dieses Rechtes zu ermöglichen. Will der Käufer die Erfindung in einem Land patentieren lassen, in dem die Anmeldung nur vom Erfinder selbst vorgenommen werden darf (Amerika) oder wo zumindest der Erfinder an der Anmeldung beteiligt sein muß (England), so hat der Verkäufer, soweit er der Urheber der Erfindung ist, auch die Pflicht, für den Käufer die Anmeldung zu bewirken bezw. sich an der Anmeldung des Käufers zu beteiligen. Der Käufer seinerseits ist verpflichtet, den ausbedungenen Kaufpreis zu zahlen.

Eine heikle Frage ist, wie weit die *Haftung des Verkäufers für Mängel der Erfindung bezw. des Erfinderrechts reicht.* Für alle Fälle passende Regeln lassen sich nicht aufstellen, es kommt stets auf die Umstände des einzelnen Vertragsverhältnisses an. Auszugehen ist davon, daß dem Kauf einer ungeschützten Erfindung in noch höherem Maße als dem Kauf eines Patentes der Charakter eines „gewagten" (aleatorischen) Geschäftes innewohnt, daß folglich die Haftung des Verkäufers nicht zu weit ausgedehnt werden darf. Was die sog. Sachmängel betrifft, so hat der Verkäufer nach der Rechtsprechung dafür einzustehen, daß die Erfindung ausführbar und unbekannt, wenigstens durch ihn noch nicht anderen mitgeteilt worden ist[6]). Er haftet ferner für das Vorhandensein ausdrücklich zugesicherter oder nach dem Vertragsinhalt stillschweigend vorausgesetzter Eigenschaften, worunter regelmäßig die Brauchbarkeit der Erfindung (zu dem angegebenen Zweck) fallen wird[7]). Dagegen darf eine Haftung des Verkäufers für die Patentfähigkeit der Erfindung nicht ohne weiteres angenommen werden[8]). Was die sog. Rechtsmängel betrifft, so hat der Verkäufer dafür einzustehen, daß die Erfindung nicht rechtswidrig einem anderen entnommen wurde, sodaß eine etwaige Anmeldung des Erwerbers bezw. das ihr zufolge erteilte Patent den Angriffen des wahren Berechtigten ausgesetzt wäre. Bestritten ist, ob er auch dafür bürgen muß, daß die Ausnutzung der Erfindung nicht von einem bestehenden Patente abhängig, also unmöglich ist. Man wird dies verneinen müssen[9]). Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß sich bei dem Verkauf einer nicht patentierten

5) RG v. 2. 5. 1923 RGZ 107/173.
6) RG v. 4. 4. 1914 Bl 1914/251, JW 1914/674, 2.
7) RG v. 12. 4. 1913 RGZ 82/155, Bl 1918/39.
8) *Kraußе-Katluhn*, § 3 Anm. 2, IV; a. M. *Bettelheim*, S. 139.
9) Vgl. *Kraußе-Katluhn*, § 3 Anm. 2, IV; a. M. *Pietzcker*, § 6 Anm. 41.

Erfindung Rechts- und Sachmängel nicht mit gleicher Deutlichkei auseinander halten lassen wie bei dem Verkauf eines körperliche Gegenstandes; denn Mängel der Erfindung bedingen meist gleichzeiti eine Mangelhaftigkeit des Rechtes an ihr. Liegen Mängel der einen oder anderen Art vor, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach den sinngemäß anzuwendenden Vorschriften des bürgerlichen Rechts übe die Mängelgewähr beim Kauf (§§ 434 ff. 459 ff BGB). Desgleichen is das bürgerliche Recht maßgebend, wenn der Verkäufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug gerät oder dieselbe schuldhaft un möglich macht. Denkbar ist, daß der Käufer sich ein Rücktrittsrech für den Fall vorbehalten hat, daß ihm die verkaufte Erfindung nich zusagt. Macht er von diesem Gebrauch, so ergibt sich für ihn aus den Kaufvertrag nach Treu und Glauben die Verpflichtung, den Gebrauch der ihm mitgeteilten Erfindung und desgleichen deren Bekanntgabe a Dritte zu unterlassen[10]).

b) Das *dingliche Geschäft*, durch das der Übergang des Erfinder rechts zustandekommt, stellt sich als *Abtretungsvertrag* dar. Es unter liegt grundsätzlich den Regeln über die Zession von Forderungen. E ist demnach an keine Form gebunden; die bloße Willenseinigung de Parteien über den Rechtsübergang genügt (§§ 398, 413 BGB)[11]). De Rechtsübergang hängt auch nicht davon ab, daß der Zedent den Zes sionar in den Erfindungsgedanken einweiht[12]). Zur vollständigen Er füllung eines Veräußerungsvertrages über eine Erfindung ist es freilic erforderlich, daß der Veräußerer dem Vertragspartner Besitz an de Erfindung verschafft. Die Verschaffung des Erfindungsbesitzes ent spricht der Übergabe beim Verkauf eines körperlichen Gegenstandes.

Mit dem Abschluß des Abtretungsvertrages steht das Erfinderrech seinem ganzen Inhalt nach dem Erwerber zu. Dieser kann wie vorde der Veräußerer über die Erfindung beliebig verfügen, insbesondere si unter Wahrung des Erfindungsgeheimnisses für sich ausbeuten od sie für sich zum Patent anmelden, sei es im Inland oder im Ausland Es ist jedoch auch möglich, daß das Erfinderrecht des Erwerber namentlich sein Recht, Patentanmeldungen vorzunehmen, ausdrückli

10) RG v. 16. 12. 1913 MuW 1914/15, 11.

11) Ob dies auch für die *Schweiz* gilt, ist fraglich. In analoger Anwendung d Art. 165 OR könnte man dazu gelangen, die Abtretung des Erfinderrechts nu dann für gültig zu erachten, wenn sie schriftlich erfolgt ist. Indes müßte die Auffassung der Vorwurf des Formalismus treffen, weil sie sich nur auf den Wor laut, nicht aber auch auf den Zweckgedanken des Art. 165 OR stützen ließ Die Formvorschrift des Art. 165, die sich auf die Zession von Forderungen b zieht, ist nämlich nicht so sehr im Interesse des Zedenten und des Zessiona als vielmehr im Interesse des Drittschuldners, der von der Zession berührt wir geschaffen worden. Sie ist daher für die Abtretung des Erfinderrechts, durc welche die Interessen Dritter im allgemeinen nicht betroffen werden, m. E. nich heranzuziehen; a. M. *Beuttner*, S. 59.

12) So RG v. 19. 2. 1896 Bl 1896/115, JW 1896/192, 23; a. M. *Isay*, Anhang z §§ 1, 2 Anm. 18.

auf bestimmte Länder beschränkt worden ist. In einem solchen Falle behält der Veräußerer das Erfinderrecht für die übrigen Staaten; es handelt sich hier um eine regionale Aufteilung desselben. Meldet der Veräußerer die Erfindung in einem Lande an, für das er sich das Erfinderrecht nicht vorbehalten hat, so begeht er eine widerrechtliche Entnahme: der Erwerber kann gegen ihn mit allen Mitteln vorgehen, die das Recht des betreffenden Landes als Behelfe gegen die widerrechtliche Entnahme vorsieht.

c) Beinahe ebenso häufig wie die Übertragung bestehender Erfinderrechte ist die *Übertragung künftiger Erfinderrechte*. So wird oft mit dem Verkauf eines Patents die Übertagung aller künftigen, vom Erfinder und bisherigen Patentinhaber ersonnenen Verbesserungen der Erfindung auf den Patenterwerber verbunden[13]). Oft wirft auch ein Gesellschafter seine künftigen Erfindungen in das Vermögen seiner Gesellschaft ein[14]). Am meisten finden sich aber Verfügungen über künftige Erfinderrechte in Anstellungs- und Arbeitsverträgen. Die Zession künftiger Erfinderrechte ist nur wirksam, wenn die künftigen Erfindungen ausreichend bestimmt sind[15]), etwa durch die zu lösenden Aufgaben oder durch schon vorhandene Vorarbeiten. Liegt eine gültige Zession vor, so erwächst das Erfinderrecht mit der Verwirklichung der Erfindung unmittelbar für den Zessionar.

Von der Zession künftiger Erfinderrechte ist der Fall zu unterscheiden, daß jemand sich verpflichtet, künftige Erfinderrechte nach ihrer Entstehung einem anderen abzutreten. Hier handelt es sich um einen rein schuldrechtlichen Vertrag; er bewirkt nicht den Übergang der Erfinderrechte auf den Vertragspartner, er gibt diesem lediglich einen Anspruch auf Übertragung derselben nach ihrer Entstehung. Von der Zession künftiger Erfinderrechte ist aber auch die Zession künftiger Patentrechte zu unterscheiden, die in der Praxis gar nicht selten vorkommt[16]).

2. In *Frankreich* und *Italien* gelten für die Übertragung des Erfinderrechts ähnliche Grundsätze wie in Deutschland[17]).

Maßgebend sind auch hier die Regeln des allgemeinen bürgerlichen Rechts; die Vorschriften der Patentgesetze finden keine Anwendung[18]).

---

13) RG v. 5. 3. 1926 MuW 1925/26, 278.
14) LG I, Berlin v. 28. 4. 1925 Mitt. 1925/138.
15) RG v. 13. 2. 1911 RGZ 75/277, v. 10. 6. 1922 MuW 1922/23, 90.
16) Dazu ausführlich *Klauer-Möhring*, § 5 Anm. 1, und aus der Rspr. RG v. 13. 2. 1911 RGZ 75/228, v. 10. 6. 1922 MuW 1922/23, 90.
17) Dazu *Pouillet*,, N. 210, *Mainié*, N. 1337, *Allart*, N. 170, *Moureaux et Weismann*, N. 224, *Massius*, N. 584, *Ramella*, Bd. I N. 80, *Ghiron*, Bd. II § 155, *Franco*, N. 52.
18) Besançon v 22. 2. 1899 Dall. 1900/2, 68: „Il n'y a aucune relation légale entre la cession de l'invention et la cession d'un brevet. ... La loi ne régit

Dementsprechend ist die Zession des Erfinderrechts nicht an die Förm lichkeiten gebunden, welche für die Übertragung von Patenten vor gesehen sind; sie kommt durch bloße Willenseinigung der Parteien zu stande. Sie hat die Wirkung, daß der Zessionar in die Rechtsstellun des Erfinders einrückt, daß er insbesondere die Befugnis erhält, di Erfindung für sich zum Patent anzumelden[19]).

Die Veräußerung einer nicht patentierten Erfindung kann entgelt lich (à titre onéreux) oder unentgeltlich (à titre gratuit) erfolgen. I ersteren Falle unterliegt sie den Bestimmungen über den Kauf; i letzteren denen über die Schenkung. Soweit eine Veräußerung gege Entgelt vorliegt, bestimmt sich die Haftung des Veräußerers für Män gel der Erfindung und des Erfinderrechts nach den Prinzipien, die de Gesetzgeber für die Mängelgewähr des Verkäufers aufgestellt hat (C civ. Art. 1625 ff., ital. C. civ. Art. 1481 ff.).

Wie in Deutschland kann auch in Frankreich und Italien das Er finderrecht schon vor seiner Entstehung abgetreten werden[20]). Des gleichen ist auch die Verfügung über künftige Patentrechte in beide Ländern keine Seltenheit[21]).

3. In *England* und *Vereinigten Staaten von Amerika* hat die Ver äußerung einer nicht patentierten Erfindung — man spricht vo „assignment" oder von „transfer" — ein etwas anderes Gesicht als i den Ländern des Kontinents. Das hängt teils mit Besonderheiten de dortigen Patentrecht, teils mit solchen des dortigen Vertragsrechts zu sammen[22]).

---

que les cessions de brevet et ... la cession d'une invention échappe à tout réglementation. ... La cession d'une invention, à la difference de la cession tou matérielle d'un brevet, ne constitue que la cession d'une idée, dont la possessio est tellement liée à la personne qui l'a conçue que le législateur ne peut e réglementer la transmission. ... Il suit de là que les effets de la cession d'un invention n'étant pas régis par une loi spéciale comme les effets et le mode d cession d'un brevet, se règlent entre le cédant et le cessionaire d'après les prin cipes généraux du droit commun". Ähnlich App. Colmar v. 13. 5. 1933 Prop. in 1934/197, App. Turin v. 31. 10. 1895 Mon. trib. 1894/215, Cass. Turin v. 12. 1894 Mon. trib 1894/892.

19) Vgl. Cass. Turin v. 12. 9. 1894 Giur. ital. 1894/1096.

20) *Mainié*, N. 1124, *Ramella*, Bd. I N. 80, *Ghiron*, Bd. II § 155 unter Bezug nahme auf Art. 1118 ital. C. civ.); aus der Rspr. etwa Paris v. 29. 4. 1887 An 1891/265 (Abtretung künftiger Erfinderrechte an eine Gesellschaft), Cass. Bel v. 10. 7. 1890 Pasicr. Belge 1890/259 (Zession künftiger Erfinderrechte an eine Dritten).

21) Dazu *Mourcaux et Weismann*, N. 225.

22) Aufschlußreich ist vor allem das amerikanische Schrifttum; vgl. *Robinso* Bd. I §§ 408 ff., Bd. II §§ 752 ff., *Hopkins*, Bd. I §§ 4, 505 ff., Derselbe, The La of Trademarks, Trade Names and Unfair Competition S. 254 ff., *Walker*, Bd. § 318, *Waite*, S. 235, *Macomber*, § 152, *Robb*, S. 257, *Amdur*, S. 519 ff., *Ell* A Treatise on the Law of Patent Assignments and Licenses, §§ 14 ff., 111 f 117 ff., 152 ff.; zum englischen Recht *Walker & Foster*, S. 96 ff., *Haddan*, S. 7 *Griffith*, S. 83.

a) Die Zulässigkeit der *Veräußerung existierender, aber noch nicht ntentierter Erfindungen* und die Gültigkeit darauf gerichteter Verräge ist sowohl in England wie in den Vereinigten Staaten von Amerka allgemein anerkannt. In einer amerikanischen Entscheidung heißt : „So long as the inventor holds the secret in his own possession, it is roperty, or a thing of value for the transfer of which he may demand price; and, if he passes it over to a purchaser on an agreement to ay, it is no defence to the latter to say that there is no patent"[23]).

Das Erfinderrecht gehört zu den sog. „choses in action"[24]) und wird ementsprechend durch Zession übertragen. Für die Zession ist keine esondere Form vorgeschrieben. Sie kann ebensogut mündlich wie chriftlich erfolgen[25]). Sie bedarf nicht eines „deed", d. h. sie muß icht in einem gesiegelten Dokument (document under seal) berkundet sein, um Rechtswirkungen zu äußern. Fraglich ist, ob ihre ültigkeit von einer „valuable consideration", einer „wertbaren Geenleistung" des Zessionars, abhängt[26]). Praktisch wird sie nur selten nne eine solche vorkommen.

Hinsichtlich der Wirkungen des „assignment" muß man zwei Fälle useinanderhalten, die Veräußerung einer Erfindung, deren Patenerung von den Parteien in Aussicht genommen worden ist, und die eräußerung einer Erfindung, die nach der Absicht der Parteien als eheimverfahren Verwendung finden soll.

23) *Kroegher v. Mc Conway & Forley Co.*, 149 Pa. St. 444/457, zitiert bei *opkins*, The Law of Trademarks etc. S. 265; ebeso *Cook v. Sterling*, (1902) 118 ed. 45 unter Bezugnahme auf *Gayler v. Wilder 10* How. 477. („The case ayler v. Wilder decided that the inchoate right to an invention may be sold nd assigned before a patent therefor has been granted"), vgl. auch *Robinson*, d. I § 409, II § 769, und *Ellis* a. a. O. § 15.

24) Die Vermögensrechte zerfallen im anglo-amerikanischen Rechtssystem in wei große Klassen, in „real property" und in „personal property". Es handelt ch dabei nicht eigentlich, wie zuweilen irrtümlich angenommen wird, um eine ystematische Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Vermögen; ie Scheidung zwischen „real property" und „personal property" ist in erster inie historisch bedingt. Die Vermögensmasse, welche das „personal property" ldet, wird wiederum eingeteilt in „choses in possession", bewegliche Dinge, an enen Besitz möglich ist und die durch körperliche Übergabe übertragen werden önnen (Fahrnis), und „choses in action", Rechte an Objekten, die ihrer Natur ach nicht Gegenstand des Besitzes sein können. Vgl. *Williams*, On Personal roperty, S. 29.

25) Vgl. *Robinson*, Bd. I § 410, II § 769, *Ellis* a. a. O. § 18, ferner die Entcheidungen *Dalzell v. Dueber* (1893) 149 U. S. 320, *Cook v. Sterling* (1902) 118 ed. 45, *Pressed Steel Car Co. v. Hansen* (1904) 128 Fed. 444.

26) In England und Amerika unterscheidet man zwei Grundarten von Verägen, „contracts under seal" — das sind in gesiegelten Schriftstücken niederelegte Verträge — und „simple contracts" — das sind mündliche Vereinbarungen der schriftliche, aber nicht gesiegelte Abkommen (*Chitty*, On Contracts S. 2, *eake*, On Contracts S. 1). Während die „contracts under seal" auch dann gültig nd, wenn sie nur eine Partie zu einer Leistung verpflichten, sind die „simple ntracts" regelmäßig nur dann wirksam, wenn die Leistung des einen Vertragsils durch eine Gegenleistung des anderen Vertragsteils — man nennt sie „conderation" — aufgewogen wird (*Chitty*, S. 21, *Leake*, S. 6).

Im ersten Falle besteht folgende, wohl etwas eigen anmutende Rechtslage: Der Zessionar erhält nicht wie in den Staaten des Kontinents die Befugnis, die Erfindung zum Patent anzumelden; diese Befugnis verbleibt dem wahren Erfinder. Der Zessionar wird aber nach Equity-Law an der Erfindung berechtigt, er bekommt einen „equitable title to the invention". Der Erfinder seinerseits ist verpflichtet, im Interesse des Zessionars ein Patent für die Erfindung zu erwirken. In dem Augenblick, wo das Patent erteilt wird, entsteht ein „legal title", ein Common-Law-Recht an der Erfindung. Es gehört zunächst dem Erfinder, der Zessionar kann aber Übertragung desselben auf seine Person durch Umschreibung des Patents verlangen und mittels einer Klage auf Erfüllung des Zessionsvertrages (specific performance of the assignment) auch erzwingen; zumindest kann er beanspruchen, daß der Erfinder den „legal title" nur als „trustee" besitzt, d. h. daß er das Patent als Treuhänder für ihn verwaltet[27]). Das amerikanische Recht weist noch eine Besonderheit auf insofern, als sich nach ihm der „equitable title" des Zessionars in gewissen Fällen ganz von selbst mit der Patenterteilung in einen „legal title" an der Erfindung verwandelt, dann nämlich, wenn die Zession beim Patentamt eingetragen worden ist (recorded assignment)[28]). Außerdem sieht es die Möglichkeit vor, daß das Patent unmittelbar dem Zessionar anstatt dem Erfinder erteilt wird, wenn der letztere mit seiner Anmeldung einen diesbezüglichen Antrag verbindet[29]). In England kann sich der Zessionar mit dem Erfinder zur Anmeldung der Erfindung vereinen (joint application)[30]).

27) Vgl. *Robinson*, Bd. I § 411, II § 769, *Ellis* a. a. O. §§ 20, 25, aus der Rspr. *Cook v. Sterling* Elec. (1902) 118 Fed. 45, 46: „A ... assignment or sale of an invention before the issuance of a patent therefor is valid, and invests the purchaser with the equitable title; and the inventor who, after such assignment or sale, obtains patent, holds the legal title in trust for the owner of the equitable title". Ferner: „The cases establish the doctrine that an ... agreement for the sale and assignment of the inchoate right to the exclusive use of an invention before a patent has been granted therefor ... may be specifically enforced in equity, upon sufficient proof thereof". Ebenso *Dalzell u. Dueber* (1895), 149 U. S. 320, und *Pressed Steel Car Co. v. Hansen* (1904) 128 Fed. 444.

Dunkhase, Engl. Patentgesetz S. 4, sucht diese eigentümlichen Verhältnisse dem festländischen Juristen durch die Erklärung mundgerecht zu machen, daß von dem „assignment" einer nicht geschützten Erfindung nur „obligatorische" Wirkungen ausgehen. Es wird aber damit der tatsächlichen Rechtslage m. E. nicht gerecht. Wie die folgenden Ausführungen noch zeigen werden, grenzt die anglo-amerikanische Theorie die gerade besprochenen Zessionsverträge scharf von einer anderen Gruppe von Verträgen, den Verträgen über die Veräußerung künftiger Erfindungen, ab und kennzeichnet die ersteren als „actual transfer of inventions", die letzteren dagegen als „mere contracts to transfer inventions".

28) *Robinson*, Bd. I § 411, II § 769, *Ellis* a. a. O. §§ 19, 20.

29) R. S. Sect. 4895.

30) Sect. 1 PatG; *Terrell*, S. 12 bemerkt dazu: „The enactment that the true and first inventor may receive a grant of letters patent jointly with another person is for the purpose of enabling an impecunious inventor to associate

Wird ein Geheimverfahren zum Gegenstand eines Veräußerungsvertrages gemacht, so bekommt der Erwerber (assignee) zwar ein Recht auf den Vermögenswert, der in dem Verfahren steckt, er kann aber nicht durch eine Klage auf Erfüllung erzwingen, daß der Veräußerer (assignor) ihm diesen Wert tatsächlich überläßt. Kommt der Veräußerer einer Vertragspflicht nicht nach, so bleibt dem Erwerber nichts weiter übrig als eine Klage auf Schadenersatz wegen Vertragsbruch[31]).

b) Von der Veräußerung bereits gemachter, aber noch nicht zum Patent angemeldeter Erfindungen sind Verträge, die auf die *Übertragung künftiger Erfinderrechte* abzielen, wohl zu unterscheiden. Ihre Gültigkeit wird von den Gerichten unter der Voraussetzung anerkannt, daß sie nicht gegen die „public policy" verstoßen, daß sie sich nicht als „contracts in restraint of trade", als eine unerlaubte Einschränkung der gerade in England und Amerika sehr hoch gehaltenen Gewerbefreiheit darstellen; diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn eine ausreichende „consideration" vorliegt und die künftigen Erfindungen nicht in zu weitem Rahmen bestimmt sind[32]).

Vereinbarungen über künftige Erfindungen kommen namentlich im Zusammenhang mit Arbeitsverträgen häufig vor als Verpflichtung des Angestellten, die Rechte an den von ihm während seiner Dienstzeit gemachten Erfindungen dem Dienstherrn abzutreten, sie finden sich ferner auch oft im Zusammenhang mit der Abtretung eines bestehenden Patents als Verpflichtung des Zedenten, alle künftigen Verbesserungen der in dem Patent geschützten Erfindung dem Zessionar zu überlassen[33]). Sie sind ebensowenig wie die Verträge über bereits vorhandene, aber noch nicht patentierte Erfindungen an irgend eine Form gebunden[34]). Was ihre Wirkung angeht, so handelt es sich bei ihnen nicht um „actual transfer of inventions", sondern nur um „contracts to transfer inventions", mit deutschen Begriffen gesprochen, nicht um eine antizipierte Zession des noch nicht entstandenen Erfinderrechts, sondern lediglich um die Verpflichtung zur Zession des Erfinderrechts

himself with a financier and so to give the latter an interest in the invention from the beginning".

31) Vgl. dazu *Fry*, On Specific Performance S. 42, ferner *Frost*, Bd. II S. 147; „If a discoverer keeps his invention secret, not only does he run the risk of losing the monopoly of it by an inadvertent disclosure, but he puts himself in a position of evident disadvantage, if he should wish to dispose of it to another person, for the Court could not decree the specific performance of an agreement for the sale of a secret invention. ... Either it is or it is not a secret. If it is, what means has the Court of interfering, as to enforce its own orders? If it is not, there can be no ground for interfering".

32) *Walker*, Bd. I § 323 (mit reicher Judikatur); vgl. auch *Robinson*, Bd. I § 409, II § 771, *Ellis* a. a. O. § 16, *Hopkins*, Bd. I § 505, 506, *Walker-Roscoe*, S. 98.

33) Dazu aus der engl. Rspr. *Linotype and Machinery Ltd. v. Hopkins* (1908) 25 R.P.C. 665, *Sadgrove v. Godfrey* (1919) 37 R.P.C. 7.

34) Vgl. *Robinson*, Bd. I § 410, *Ellis*, a. a. O. § 18.

nach seiner Entstehung. Sie verschaffen kein „jus in rem", sondern nur ein „jus in personam"[35]). Indes ist auch bei ihnen Klage auf Erfüllung möglich. Der „assignor" kann, sobald er eine Erfindung zu Wege gebracht hat, auf Erfüllung seiner Vertragspflicht, auf „actual transfer of the invention" in Anspruch genommen werden: er hat die Erfindung zum Patent anzumelden und dann das Patent dem „assignee" zu überlassen oder es als Treuhänder für ihn zu verwalten[36]).

III. Die Belastung des Erfinderrechts.

1. In *Deutschland* wird die Möglichkeit, das Erfinderrecht zu Gunsten eines Dritten zu belasten, allgemein bejaht[37]). Die Belastung selbst kann auf verschiedene Weise geschehen.

a) Ziemlich häufig kommt es vor, daß eine nicht patentierte Erfindung zum Gegenstand eines *Lizenzvertrages* gemacht wird, d. h. eines Vertrages, durch welchen der Erfindungsberechtigte einem Dritten ein Nutzungsrecht an der Erfindung einräumt[38]). Der Lizenzvertrag unterliegt keiner besonderen Form; die Willenseinigung der Parteien genügt für seinen Abschluß. Der Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer die Benutzung der Erfindung zu gestatten und zu ermöglichen, während dieser sich in aller Regel verpflichtet, dem Lizenzgeber hierfür ein Entgelt zu zahlen. Der Umfang des dem Lizenznehmer zustehenden Nutzungsrechtes richtet sich ganz nach den vertraglichen Vereinbarungen. Es kann beschränkt sein auf gewisse Benutzungsarten oder auf bestimmte Zeit oder auf einen räumlichen Bezirk oder bei Erzeugniserfindungen auf eine Anzahl von Stücken, bei Verfahrenserfindungen auf eine bestimmte Menge von Produkten. Ob sich die Unterscheidung zwischen „einfachen", bloß obligatorisch wirkenden und „ausschließlichen", dinglich (d. h. gegen Dritte) wirkenden Lizenzen, die bei Lizenzen an Patenten gebräuchlich ist, auch bei Lizenzen an dem ursprünglichen Erfinderrecht durchführen läßt, muß fraglich erscheinen in Anbetracht dessen, daß das ursprüngliche Erfinderrecht ein nur unvollkommen absolutes Recht darstellt, daß füglich Nutzungsrechte an ihm nur bedingt absoluten Charakter tragen können. Die Haftung des Lizenzgebers entspricht im großen und ganzen der des Verkäufers einer nicht patentierten Erfindung. Er hat für Unbekanntheit, Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung einzustehen[39]). Ferner haftet er auch für weitere Geheimhaltung der Er-

35) *Waite*, S. 259, *Robinson*, Bd. II § 771, *Ellis* a. a. O. § 16.

36) *Waite*, S. 247, *Walker*, Bd. I § 323, *Ellis* a. a. O. § 23.

37) Ebenso das bisherige österreichische und das schweizerische Recht.

38) Dazu für Deutschland *Kisch*, S. 55, *Pietzcker*, § 6 Anm. 41, *Isay* Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 19, 21, *Klauer-Möhring*, § 9 Anm. 12, *Krauße-Katluhn*, §3 Anm. 2 IV, aus der Rspr. RG v. 12. 15. 1930 MuW 1930/252; für das österr. Rrecht *Friebel u. Pulitzer*, § 20 Anm. 9; für die Schweiz *Weidlich u. Blum*, Art. 9 Anm 11, aus der Rspr. Züricher Handelsgericht in ZR XIII/168, RG v. 29. 11. 13 BDE 39/II/790.

39) RG v. 12. 4. 1913 RGZ 82/155.

findung. Man hat daraus gefolgert, daß er nicht das Recht hat, die Erfindung ohne Zustimmung des Lizenznehmers zum Patent anzumelden, da die Erfindung dadurch bekannt würde und somit im Falle der Versagung des Patents entwertet wäre[40]). Die weitere Geheimhaltung der Erfindung kann durch Vertragsstrafen gesichert werden[41]). Die Erfüllung des Lizenzvertrages durch den Lizenzgeber geschieht durch Mitteilung des Erfindungsgeheimnisses an den Lizenznehmer. Ob die Lizenz auch nach der Patentierung der Erfindung für den Lizenzgeber fortbestehen soll, ist eine Frage der Vertragsauslegung. Im Zweifel wird dies zu bejahen sein[42]).

b) An dem Erfinderrecht kann auch ein *Pfandrecht* bestellt werden[43]), ein Fall freilich, der sich in der Praxis selten ereignen dürfte. Die Bestellung ist formfrei; sie erfolgt durch einen einfachen Vertrag (§ 1274 BGB). Was die Pfandverwertung angeht, so kann der Pfandgläubiger, sofern in dem Pfandvertrag nicht etwas anderes bestimmt worden ist, Befriedigung aus dem Erfinderrecht nur auf Grund eines vollstreckbaren Titels und nur im Wege der Zwangsvollstreckung suchen (§ 1277 BGB).

2. In *Frankreich* und *Italien* kann das Erfinderrecht ebenfalls zugunsten eines Dritten belastet werden[44]). Auch hier kann es den Gegenstand eines *Pfandrechtes* bilden[45]). Ferner sind auch hier *Lizenzen* an nicht geschützten Erfindungen möglich[46]); die Tatsache, daß eine Erfindung bereits gewerbsmäßig benutzt worden ist, steht nämlich in beiden Ländern ihrer späteren Patentierung nicht im Wege, sofern nur die Benutzung unter Wahrung des Erfindungsgeheimnisses erfolgt ist[47]). Hat der Erfinder einem Dritten ein Gebrauchsrecht an seiner Erfindung gegen prozentuale Beteiligung am Gewinn eingeräumt und unterläßt der Dritte den Gebrauch, so kann der Erfinder unter Umständen auf Schadenersatz klagen[48]).

3. Ob in *England* die Möglichkeit besteht, einem Dritten Rechte an einer nicht geschützten Erfindung einzuräumen, muß dahingestellt bleiben; Entscheidungen, die darüber etwas aussagen, finden sich nicht. Aus der Tatsache, daß in England auch schon die geheime Benutzung einer Erfindung, sowie sie gewerbsmäßig erfolgt, deren spä-

40) RG v. 22. 1. 1914 MuW 1913/14, 589.
41) RG v. 30. 4. 1898 GRUR 1899/247.
42) Ebenso *Munk*, Patentrechtliche Lizenz S. 27, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 19, *Kisch*, S. 56; a. M. *Kohler*, S. 513.
43) *Kisch*, S. 55.
44) Vgl. für Frankreich *Mainié*, Bd. I N. 1775, für Italien *Ramella*, Bd. I N. 80, *Ghiron*, Bd. II § 155 (am Ende), und *Franco*, N. 52.
45) Dazu App. Mailand v. 5. 6. 1934 Mon. trib. 1934/834 (mit interessanten Ausführungen über die praktische Handhabung der Verpfändung).
46) Dazu App. Venedig v. 5. 6. 1925 Studi dir. ind. 1926/35.
47) Cass. v. 22. 7. 1890 Ann. 1890/269, Dall. 1891/1, 73.
48) App. Venedig v. 5. 6. 1925 (zitiert).

teren Patentierung im Wege steht, ergibt sich auf jeden Fall, daß do die Bestellung von Lizenzen an nicht patentierten Erfindungen n unter Verzicht auf späteren Patentschutz möglich ist. In den *Vereini ten Staaten von Amerika* ist es dagegen anders: hier wird die Zulässi keit von *Lizenzen an nicht patentierten Erfindungen* anerkannt unt der Voraussetzung, daß diese bereits genügend konkretisiert sind[49]).

IV. Das Erfinderrecht als Bestandteil des Nachlasses.

1. In *Deutchland*, *Frankreich* und *Italien* geht das Erfinderrecht a Gegenstand des Nachlasses unmittelbar auf die Erben über; diese si berechtigt, die Erfindung für sich selbst zum Patent anzumelden[5 Wer im einzelnen Falle als Rechtsnachfolger eines verstorbenen E finders in Betracht kommt, bestimmt sich nach erbrechtlichen Grun sätzen und ist in dieser Arbeit nicht weiter zu erörtern. Sind die Erb nicht bekannt oder haben sie die Erbschaft ausgeschlagen, so muß m wohl dem Nachlaßverwalter die Befugnis zusprechen, im Interesse d Nachlasses eine Patentanmeldung vorzunehmen[51]).

2. In *England* und in den *Vereinigten Staaten von Amerika* ist d Rechtslage eine andere. Zu den vielen Besonderheiten des anglo-amer kanischen Rechtssystems gehört es auch, daß das Vermögen eines Ve storbenen nicht direkt seinen Erben zufällt, sondern zunächst auf ein Erbschaftsverwalter, den sog. „personal representative" des Verstorb nen, übergeht. Das ist bei testamentarischer Erbfolge der vom Ve storbenen ernannte Testamentsvollstrecker (executor), bei gesetzlich

---

49) *Ellis a. a. O. § 307*, *Amdur*, S. 555 und die Entscheidung *Keystone Found v. Fastpress Co.* 1921) 272 Fed. 245: „The difference between this case and a previous litigation brought to our attention is that when Stonemetz gave t license, there was no specification or other written description of this inventi in extence. But there was a concrete embodiment of what he had invented the shape of the Palmyra Machine. The reason for the mention of specificatio or descriptions in previous cases is obviously that, if a man assumes to licer or otherwise deal as owner with anything, there must be a thing in existe capable of being dealt with. The specification of a patent is commonly treated a reduction to practice, but is it assured by no more such reduction t is the building of a machine of which the specification is a description. think that Stonemetz's „inchoate right" was as fully expressed by his machine by any specification and that he was, therefore, in a position to grant a licens

50) Vgl. für Deutschland *Kisch*, S. 53, *Kent*, Bd. I S. 259, *Seligsohn*, § 3 Anm *Isay*, Anh. hinter §§ 1 u. 2, Anm. 25, *Lutter*, § 3 Anm. 2, *Krauße-Katluhn*, § Anm. 1 II a, *Riemschneider-Wileken*, S. 39; für Frankreich *Allart*, N. 72, *Pouil* N. 94, Mainié, Bd. I N. 739, *Moureaux et Weismann*, N. 10; für Italien *Rame* Bd. I N. 80, Ghiron, Bd. II § 155, *Franco*, N. 34. Nach dem bisherigen öst reichischen und dem schweizerischen Recht ist es ebenso.

51) *Allart* a. a. O. Eine interessante erbrechtliche Frage ist es, ob die A meldung einer zum Nachlaß gehörenden Erfindung durch die Erben als Annah der Erbschaft zu werten ist. In Frankreich wird dies regelmäßig verneint; v *Allart* a. a. O., *Mainié*, Bd. I N. 740; unentschieden *Moureaux et Weis*mann, N.

Erbfolge ein vom Gericht bestellter Nachlaßpfleger (administrator). Nur im Zusammenhang damit läßt sich die Vorschrift des englischen Patentgesetzes und der amerikanischen „Revised Statutes" verstehen, daß nach dem Tode des Erfinders lediglich dessen gesetzlicher Repräsentant, nicht aber auch ein Erbe zur Anmeldung der Erfindung berechtigt ist. Sect. 43 des englischen PatG bestimmt: „(1) If any person claiming to be the inventor of an invention dies without making an application for a patent for the invention, application may be made by, and a patent for the invention granted to, his legal representative. (2) Every such application must contain a declaration by the legal representative that he believes him to have been the true and first inventor of the invention." Ähnlich heißt es in R.S. Sect. 4896: „When any person, having made any new invention or discovery for which a patent might have been granted, dies before a patent is granted, the right of applying for and obtaining the patent shall devolve on his executor or administrator, in trust for the heirs at law of the deceased, in case he shall have died intestate; or if he shall have left a will disposing of the same, then in trust for his devisees, in as full manner and on the same terms and conditions as the same might have been claimed or enjoyed by him in his lifetime." In der letztgenannten Vorschrift kommt auch deutlich zum Ausdruck, daß der Erbschaftsverwalter das Erfinderrecht (ebenso wie das zufolge seiner Anmeldung erteilte Patent) nur als Treuhänder der Erben besitzt[52]).

§ 15. Die Erfindungsrechte in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs.

I. In der Frage, ob *Patente* dem Zugriff der Gläubiger ihres Inhabers ausgesetzt sind, gibt es in allen Staaten nur eine einzige Meinung: Patente können Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein und fallen bei Eröffnung des Konkurses über das Vermögen ihres Inhabers in die Konkursmasse.

II. Nicht so einheitlich ist dagegen die Stellungnahme zu der Frage, ob auch *das Recht an einer nicht patentierten Erfindung* dem Zugriff der Gläubiger seines Trägers unterliegt. Sie wird bald bejaht, bald verneint und beides geschieht mit ziemlich starken Varianten. Viele Antworten sind rechtsdogmatisch gefärbt, spiegeln bestimmte Ansichten über das Wesen des ursprünglichen Rechtes an der Erfindung wieder. Andere Antworten sind mehr rechtspolitisch gehalten, beruhen vor-

52) Dazu für England *Frost*, Bd. I S. 13, Bd. II S. 173, *Moulton*, S. 253, *Terrell*, S. 12, *Haddan*, S. 127, *Giffith*, S. 40, *Walker-Roscoe*, S. 7; für Amerika *Robinson*, Bd. I §§ 403 ff., *Hopkins*, Bd. I § 256, *Walker*, §§ 155, 169, 214, *Waite*, S. 118, *Robb*, S. 117, 135; vgl. auch *Dunkhase*, Engl. Patentgesetz S. 111 und *Michaelis*, S. 108.

nehmlich auf einer Abwägung zwischen den Interessen des Erfin dungsberechtigten und den Interessen seiner Gläubiger.

1. In *Deutschland* hat man sich, angeregt wohl durch die Neuge staltung des Patentgesetzes, gerade in letzter Zeit wieder recht lebhaft mit der Pfändbarkeit des Rechtes an einer nicht patentierten Erfindung beschäftigt[1]). Wesentlich neue Erkenntnisse hat man aber dabei nicht gewonnen.

a) Nach wie vor lassen sich in der Vielzahl der Meinungen *drei Grundrichtungen* unterscheiden.

Auf der einen Seite steht noch immer die Auffassung, daß der Zugriff der Gläubiger auf eine nicht patentierte und auch noch nicht zum Patent angemeldete Erfindung einen unzulässigen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre des Erfindungsberechtigten darstellen würde[2]). Sie kommt am besten in einer Entscheidung des OLG Hamburg zum Ausdruck; dort heißt es: „Es ist davon auszugehen, daß das Erfinderrecht zunächst, wie andere immaterielle Rechte, ein höchst persönliches Recht ist, das mit der Persönlichkeit des Erfinders so fest verbunden ist, daß es wider dessen Willen nicht durch Eingriffe Dritter von ihm abgelöst werden kann. Ihm selbst steht die freiwillige Lösung zu, die rechtliche Möglichkeit zu selbst gewollter vermögensrechtlicher Verwertung auch durch Übertragung an andere, er kann es veräußern und vererben. Dagegen widerstrebt es dem Rechte der Persönlichkeit, Dritten die Befugnis zur Loslösung der Erfinderrechte von dem Erfinder gegen dessen Willen einzuräumen. Dritten steht der Zugriff erst dann zu, wenn das Erfinderrecht sich zu einem unpersönlichen, selbständigen Vermögensrecht entwickelt hat. Das geschieht im Sinne unserer Rechtsordnung erst durch die Patenterteilung“[3]).

Das vollkommene Gegenstück zu dieser Auffassung bildet die Ansicht, daß das Erfinderrecht als ein der Substanz wie der Ausübung nach übertragbares Vermögensrecht vom Augenblick seiner Entstehung, d. h. von der Vollendung der Erfindung an uneingeschränkt dem Zugriff der Gläubiger seines Inhabers unterliege[4]).

---

1) Vgl. die Aufsätze von *Mentzel*, Konk Treuh 1937/17 ff., *Pinzger*, ZZP 193 Bd. 60/415 ff., und *Bley*, ZAkDR 1937/677 ff.

2) *Kohler*, S. 264, *Gierke*, Bd. I S. 892, *Osterrieth*, S. 82, *Damme-Lutter*, S. 271 *Seligsohn*, § 3 Anm. 3, *Busse*, § 9 Anm. 6, *Riemschneider-Wilcken*, S. 39, *Stein Jonas*, ZPO § 857, II, 3 N. 35, *Busch-Sydow*, ZPO § 857 Anm. 1, *Bleyer* KO § 1 Anm. 3 g, *Busch-Sydow*, KO § 1 Anm. 3 u. 4, *Hellwig-Oertmann*, System des deutschen Zivilprozeßrechts Bd. II S. 575, *Pinzger*, ZZP Bd. 60, 415 ff., wohl auch *Möller*, § 9 Anm. 22/24.

3) OLG Hamburg vom 24. 3. 1902 OLG Rspr 5/133, ebenso OLG Köln v. 1. 10. 1906 OLG Rspr 15/6.

4) So *Kisch*, S. 56, *Hirsch*, S. 91 ff., *Kent*, § 1 Anm. 271, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 3 Anm. 19, *Cantor*, § 4 Anm. 30 d, *Klauer-Möhring*, § 9 Anm. 12, *Krauße-Katluhn* § 3, 1, II, e, *Lutter*, § 9 Anm. 6, *Benkard*, § 9 Anm. 6, *Seuffert-Walsmann*, ZPO § 857 Anm. 1, g, *Mentzel*, KO (5. Aufl.) § 1 Anm. 38, *Klein*, LZ 1908/210, *Wertheimer*, LZ 1908/279 ff., *Löwe*, Mitt 1928/165, *Mentzel*, KonkTreuh 1937/17 ff

Auf einer mittleren Linie bewegen sich jene Theorien, nach denen
ie Zulässigkeit des Gläubigerzugriffs weder schlechtweg zu bejahen
och rundweg zu verneinen, sondern von bestimmten Voraussetzungen
bhängig zu machen ist. Manche Autoren stellen darauf ab, ob das
rfinderrecht noch dem Urheber der Erfindung bezw. seinen Erben
ehört oder ob es durch Sonderrechtsnachfolge auf einen Dritten über-
egangen ist; im ersten Falle, in der Hand des Erfinders oder seiner
rben, sei es ein Persönlichkeitsgut und demzufolge nicht einer Be-
chlagnahme zu Gunsten der Gläubiger fähig, im zweiten Falle, in
er Hand eines Dritten, sei es dagegen ein Vermögensgut und als sol-
hes dem Zugriff der Gläubiger ausgesetzt[5]). Andere Autoren halten
ür ausschlaggebend, ob die Erfindung bereits gewerblich verwertet
orden ist oder nicht; mit dem Beginn der gewerblichen Verwertung
erde das Recht an ihr zu einem pfändbaren Vermögensobjekt, vorher
ber stelle es ein unpfändbares Individualrecht dar[6]). Das Kammer-
ericht Berlin hat demgegenüber die Ansicht geäußert, daß es nicht
arauf ankomme, ob die Erfindung bereits praktisch verwertet worden
t, sondern nur darauf, ob der Erfindungsberechtigte die Absicht einer
raktischen Verwertung der Erfindung nach außen hin kund getan hat;
on dem Augenblick an, wo dies geschehen sei, könne das Erfinder-
echt für die Gläubiger des Erfinders beschlagnahmt werden. Das Ge-
icht führt aus: „Der Ansicht des Landgerichts, daß es sich bei der
och nicht angemeldeten gewerblichen Erfindung um kein der Zwangs-
ollstreckung unterliegendes Vermögensrecht handelt, kann nicht bei-
etreten werden. Vielmehr ist ... das Gegenteil anzunehmen. Daß der
nspruch des Erfinders aus der Patentanmeldung ... dem Zugriff der
läubiger unterliegt, hat RGZ 52/227 ff mit überzeugender Begrün-
ung ausgesprochen. Über die Frage, ob ein solcher Zugriff auch schon
or der Patentanmeldung zulässig ist, verhält sich die Entscheidung
icht. Die Zulässigkeit der Vollstreckung hängt davon ab, ob es sich auch
n diesem Stadium schon um ein wenigstens der Ausübung nach über-
agbares Vermögensrecht handelt (§ 857 ZPO). Diese Frage ist jeden-
alls für den Fall einer Erfindung, die nicht mehr lediglich im Kopfe
es Erfinders existiert, sondern die bereits in eine äußere Erscheinungs-
orm (Zeichnung, Modell) gebracht ist, welche die Absicht der Ver-
ertung erkennen läßt, zu bejahen“[7]). Die Ansicht des Kammergerichts
t neuerdings von *Bley* aufgenommen und in verschiedenen Rich-
ungen ergänzt worden[8]).

---

5) So *Allfeld*, § 6 Anm. 7, *Pietzcker*, § 6 Anm. 40, *Falkmann-Magdan*, Zwangs-
ollstreckung S. 827, *Jäger*, KO § 1 Anm. 11, 12.

6) So *Förster-Kann*, ZPO § 857 Anm. 15 y, *Mentzel*, KO (4. Aufl.) § 1, 3, C, e,
gl. auch *Jäger*, KO § 1 Anm. 11, 12.

7) KG v. 2. 5. 1930 JW 1930/2803, 10 mit Anmerkung von *Kisch*.

8) *Bley*, ZAkDR 1937/677 ff.

Welche der vorgetragenen Meinungen verdient nun den Vorzug? Es ist nicht leicht, eine Antwort hierauf zu geben. Das Patentgesetz enthält keine Vorschrift, welche eine Pfändung des Erfinderrechts verbietet. Wenn nun auch aus dem Schweigen des Gesetzes noch nicht ein endgültiger Schluß auf die Pfändbarkeit des Erfinderrechts zu ziehen ist, so spricht es doch zweifellos für sie; denn es ist die Regel, daß dort, wo in Fragen der Zwangsvollstreckung und des Konkurses Schuldner- und Gläubiger-Interessen aufeinanderstoßen, die Interessen der Gläubiger grundsätzlich vorgehen, daß den Schuldnerinteressen nur insoweit der Vorrang gebührt, als er ihnen vom Gesetzgeber selbst eingeräumt worden ist. Man mag die Frage aufwerfen, ob sich die Unpfändbarkeit des Erfinderrechts nicht aus dessen Wesen folgern läßt. Nach der in dieser Arbeit vertretenen Auffassung ist sie zu verneinen. Das Erfinderrecht ist darnach so beschaffen, daß weder ein Ausschluß noch eine Einschränkung seiner Pfändbarkeit gerechtfertigt erscheint. Es ist nämlich, wie oben dargelegt wurde, weder als ein Persönlichkeitsrecht noch auch als ein Recht anzusehen, das neben vermögensrechtlichen Bestandteilen individualrechtliche Elemente enthält[9]). Es ist vielmehr ein echtes Vermögensrecht, ist von Anfang an der Substanz wie der Ausübung nach übertragbar und erfüllt damit die Voraussetzungen, welche nach § 857 ZPO für die Zwangsvollstreckung in andere Rechte als Forderungen bestehen.

b) Auf einem anderen Blatt steht, daß die Zwangsvollstreckung in das Erfinderrecht im Einzelfalle auf Schwierigkeiten stoßen, ja sogar undurchführbar sein kann. Besitzt der die Zwangsvollstreckung betreibende Gläubiger keine Kenntnis von der Erfindung, so hat er zunächst auch keine Möglichkeit, sie derart genau zu beschreiben, daß das Recht an ihr wirksam gepfändet werden kann; er muß daher darnach trachten, sich die nötige Kenntnis von der Erfindung zu verschaffen. Hier steht er nun vor einer schwierigen Aufgabe. Der Erfinder ist zwar als Schuldner gemäß § 836 Abs. 3 ZPO verpflichtet, ihm die erforderliche Auskunft über die Erfindung zu geben und ihm die etwa vorhandenen Erfindungsunterlagen zu überlassen. Manche Autoren nehmen ferner an, daß sich eine Beschreibung einer Erfindung durch den Schuldner nach § 888 ZPO erzwingen läßt[10]). Aber es wird sich in den meisten Fällen nicht mit Sicherheit feststellen lassen, ob der Erfinder seine Geistesschöpfung wirklich rückhaltlos preisgegeben oder ob er gerade ihre entscheidenden Bestandteile verheimlicht hat. Indessen können derartige tatsächliche Schwierigkeiten die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit einer Zwangsvollstreckung in das Erfinderrecht nicht beeinflussen.

c) Für die Art der Zwangsvollstreckung gelten die allgemeinen

9) Vgl. oben § 3/III.

10) So *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 20, *Klein*, LZ 1908/212, *Hirsch*, S. 96. Bedenken gegen diese Ansicht bei *Kisch*, S. 56 N. 24.

Grundsätze über die Pfändung von Rechten. Zuständig ist das Amtsgericht. Dieses erläßt auf Antrag des Gläubigers ein Gebot an den Schuldner, sich jeder Verfügung über das Erfinderrecht zu enthalten. Mit der Zustellung dieses Gebotes, des sog. Pfändungsbeschlusses, an den Schuldner ist die Pfändung bewirkt (§ 857 Abs. 2 ZPO). Vom Zeitpunkt der Pfändung ab sind alle Verfügungen, die der Schuldner über das Erfinderrecht trifft, dem Gläubiger gegenüber unwirksam (§§ 135, 136 BGB). Veräußert er es, so geht es mit dem Pfändungspfandrecht des Gläubigers belastet auf den Erwerber über und zwar selbst dann, wenn dieser gutgläubig ist. Die nur für Sachen geltende Vorschrift des § 936 BGB findet keine Anwendung. Über die Verwertung des Erfinderrechts entscheidet das Vollstreckungsgericht. Eine Überweisung desselben an den Gläubiger (vgl. § 835 ZPO) ist ausgeschlossen. In Betracht kommt nur die Veräußerung oder die Zwangsverwaltung der Erfindung, beide unter Umständen nach vorheriger Patentierung derselben. Der Erfinder ist in der Frage der Verwertung zu hören (§ 844 Abs. 2 ZPO), wie überhaupt seine Interessen hierbei neben denen der Gläubiger so weit als möglich zu berücksichtigen sind.

d) Als ein der Zwangsvollstreckung unterliegendes Recht fällt das Erfinderrecht im Falle der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen seines Inhabers in die *Konkursmasse* (§ 1 KO). Mit der Konkurseröffnung gelangt es gemäß § 6 KO aus dem Verfügungsbereich des Gemeinschuldners in den Verfügungsbereich des Konkursverwalters, der es zweckentsprechend zur Befriedigung der Konkursgläubiger zu verwerten hat; er kann es entweder zu Gunsten der Masse veräußern oder dadurch verwerten, daß er die Erfindung patentieren läßt. Nimmt der Konkursverwalter die Erfindung aus irgend einem Grunde nicht in Anspruch, so fällt sie in das konkursfreie Vermögen und kann vom Gemeinschuldner beliebig benutzt, insbesondere seinerseits zum Patent angemeldet werden. Wenn umgekehrt der Gemeinschuldner nach der Konkurseröffnung für eine Erfindung, die er bereits vor derselben gemacht hat, ein Patent erwirbt, so kann der Konkursverwalter dessen Übertragung auf die Masse verlangen und auch im Klageweg erzwingen[11]). Praktisch ergeben sich für die Einbeziehung einer noch nicht zum Patent angemeldeten Erfindung in die Konkursmasse oft ähnliche Schwierigkeiten wie für die Zwangsvollstreckung in eine solche. Wie dem Vollstreckungsgläubiger wird es auch dem Konkursverwalter in manchen Fällen trotz der Bestimmung des § 100 KO, die eine Auskunftspflicht des Gemeinschuldners sanktioniert, kaum gelingen, eine ausreichende Offenbarung der Erfindung durchzusetzen[12]).

11) *Kent*, § 1 Anm. 275.

12) Für das bisherige *österreichische* Recht sind so ziemlich die gleichen Ansichten geäußert worden wie für das deutsche; auf der einen Seite die Ansicht, daß das Erfinderrecht als Recht mit persönlichkeitsrechtlichem Einschlag dem

2. In *Frankreich* ist die Frage nach der Stellung des Erfinderrechts in der Zwangsvollstreckung (exécution) und im Konkurs (faillite) in manchem noch ungeklärt.

a) Die *Gerichte* haben kaum Gelegenheit gehabt, sich mit ihr zu befassen. Zu erwähnen ist eigentlich nur eine Entscheidung des Appellationsgerichtshofs von Paris, nach welcher eine nicht patentierte Erfindung des Gemeinschuldners nicht für die Befriedigung der Konkursgläubiger in Betracht kommt, wenn sie bei Konkurseröffnung erst als reine Geistesschöpfung vorhanden und noch nicht zum Zwecke wirtschaftlicher Ausnutzung praktisch ausgeführt worden ist („tant qu'elle reste à l'état de simple conception et n'a reçu aucune application pratique et commerciale")[13]). Wie sich die Lage im Falle einer praktischen Ausführung und wirtschaftlichen Ausnutzung der Erfindung gestaltet, darüber sagt die Entscheidung nichts. Die in ihr enthaltenen Ausführungen lassen jedoch vermuten, daß der Gerichtshof unter dieser Voraussetzung dazu gekommen wäre, die Erfindung dem Zugriff des Konkursverwalters preiszugeben.

b) Auch die *Wissenschaft* hat die Frage, ob eine nicht patentierte Erfindung pfändbar ist und für die Konkursmasse beansprucht werden kann, trotz ausgiebiger Beschäftigung mit ihr noch nicht genügend aufgehellt. Der Grund hierfür liegt darin, daß ihre Untersuchungen sich mit einer etwas merkwürdig anmutenden Starrheit fast immer nur in ganz bestimmten Richtungen bewegen. Die meisten Autoren gehen lediglich davon aus, daß die Erfindung noch nicht in Benutzung genommen worden ist und daß das Recht an ihr noch dem Erfinder oder seinen Erben zusteht; sie berücksichtigen weder den Fall, daß die

---

Gläubigerzugriff grundsätzlich entzogen sei und nur dann gepfändet bezw. in die Konkursmasse einbezogen werden könne, wenn es von dem Erfinder bezw. seinen Erben an einen Dritten veräußert worden ist (so *Munk*, S. 101, *Adler*, GRUR 1919/18 ff., *Pollak*, System des österr. Zivilprozeßrechts S. 291, *Walker*, Oesterr. Exekutionsrecht (4. Aufl.) S. 340, *Neumann-Lichtblau*, Komm. zur ExO (3. Aufl.) § 331 Anm. 2, *Lehmann*, Komm. zur KO Bd. I S. 8, *Bartsch-Pollack*, Komm. zur KO (2. Aufl. § 1 Anm. 18); auf der anderen Seite die Ansicht, daß das Erfinderrecht bereits vom Augenblick seiner Entstehung an dem Zugriff der Gläubiger seines Inhabers ohne Einschränkung unterliege (so *Beck-Mannagetta*, S. 203, *Betelheim*, S. 139, *Friebel u. Pulitzer*, § 19, E und F 4, und ein Urteil des LG Graz v. 6. 1. 1933 ö. PBl 1934/53, Prop. ind. 1934/220).

In der *Schweiz* trifft man auf ähnliche Verhältnisse; für die Unzulässigkeit einer Vollstreckung in das Erfinderrecht das Zürcher Obergericht in einem oft zitierten Urteil v. 16. 12. 1905 SchwlZ II/309: „Das Recht des Erfinders ist vor der Patentierung bezw. Patentanmeldung kein eigentliches Vermögensrecht, sondern ein sog. Individual- oder Persönlichkeitsrecht, das — wie allgemein anerkannt wird — der Schuldexekution (ohne den Willen des Schuldners) nicht unterworfen werden kann. Die Verfügung des Schuldners über ein solches Recht enthält daher keine Beeinträchtigung der Rechte seiner Gläubiger". Zustimmend *Guyer*, Art. 1 Anm. 6, ablehnend und für die Zulässigkeit einer Pfändung des Erfinderrechts *Weidlich u. Blum*, Art. 9 Anm. 2 b.

13) Entscheidung v. 27. 4. 1872 Dall. 1873/II, 225.

Erfindung bereits praktisch verwendet worden ist, noch den Fall, daß ein Dritter das Recht an ihr erworben hat[14]).

Einigkeit besteht im Schrifttum darüber, daß eine Erfindung, welche die Vorstellungswelt des Erfinders noch nicht verlassen hat, welche noch nicht vergegenständlicht worden ist, ein „bien insaisissable" bildet, daß der Erfinder nicht gezwungen werden kann, sie seinen Gläubigern zu offenbaren. Aber auch dann, wenn die Erfindung bereits aus der Vorstellungswelt des Erfinders herausgetreten und einen äußeren Niederschlag gefunden hat, wenn Modelle, Zeichnungen und Beschreibungen vorhanden sind, die ihre sofortige praktische Ausführung zulassen, soll sie nach der herrschenden Lehre noch nicht zu Gunsten der Gläubiger des Erfinders beschlagnahmt werden können; auch hier soll sie noch ein Persönlichkeitsgut darstellen; nur der Erfinder soll das Recht haben, über sie zu verfügen, sei es dadurch, daß er sie zum Patent anmeldet, oder dadurch, daß er das Recht an ihr einem Dritten abtritt. *Allart* vertritt für den Fall des Konkurses eine andere Meinung. Nach ihm soll die Erfindung vom Augenblick ihrer Konkretisierung an in die Konkursmasse fallen; der Konkursverwalter soll die Befugnis besitzen, ein Patent für sie zu erwirken[15]). Einen eigenartigen Standpunkt nehmen bezüglich des Konkurses *Moureaux et Weismann ein*. Sie unterscheiden, ob die Erfindung in das dem Gemeinschuldner gehörende Unternehmen einschlägt oder nicht. Im ersten Falle soll das Recht auf das Patent durch den Konkursverwalter zu Gunsten der Konkursmasse ausgeübt werden können, im zweiten Falle dagegen soll es dem Gemeinschuldner verbleiben[16]).

Für die Erben des Erfinders gelten nach allgemeiner Anschauung die gleichen Grundsätze wie für den Erfinder selbst. Die Gläubiger haben gegen sie keine weiteren Ansprüche wie gegen jenen.

3. Das *italienische* Recht weist gegenüber dem deutschen und französischen Recht keine Besonderheiten auf. Die Gerichte haben allem Anschein nach noch nicht mit der Beschlagnahme einer nicht patentierten Erfindung zu Gunsten der Gläubiger ihres Besitzers zu tun gehabt. In der Wissenschaft machen sich ziemlich deutlich deutsche und französische Einflüsse bemerkbar. Als erster hat für das italienische Recht wohl *Luzzatto* die Frage nach dem Gläubigerzugriff auf nicht patentierte Erfindungen eingehender erörtert[17]). Er neigt der

14) Vgl. *Pouillet*, N. 95 ff., *Mainié*, N. 741 ff., *Allart*, N. 69 ff., *Moureaux et Weismann*, N. 21.

15) *Allart*, N. 70.

16) *Moureaux et Weismann*, a. a. O. Ihre Theorie ist nur verständlich, wenn man berücksichtigt, daß in Frankreich nur über das Vermögen von Kaufleuten, d. h. aber Personen, die ein Handelsunternehmen besitzen, Konkurs eröffnet werden kann.

17) *Luzzatto*, Bd. I N. 257 ff. Seine Ausführungen sind teilweise etwas unklar.

französischen Theorie zu. Er unterscheidet scharf zwischen der Stellung des Erfinderrechts in der Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata) und der Stellung derselben im Konkurs (fallimento). Die Möglichkeit einer Zwangsvollstreckung in das Erfinderrecht verneint er: kein Gläubiger soll dem Erfinder die Verfügungsmacht über die Erfindung entwinden können. Dagegen hält er mit *Allart* eine Beschlagnahme des Erfinderrechts im Konkurs für zulässig; der Konkursverwalter soll befugt sein, die Erfindung von sich aus zur Patentierung zu bringen. Im Gegensatz zu *Luzzatto* folgt *Ramella* mehr der deutschen Doktrin. Er ist der Ansicht, daß für die Beschlagnahme des Erfinderrechts im Konkurs die gleichen Grundsätze gelten müssen wie für die Pfändung des Erfinderrechts im Vollstreckungsverfahren. Vor der Patentanmeldung soll das Erfinderrecht dem Gläubigerzugriff grundsätzlich entzogen sein; er begründet das damit, daß das Erfinderrecht in diesem Stadium noch einen individualrechtlichen Charakter trage. Eine Ausnahme will er nur für den Fall gelten lassen, daß der Erfinder oder seine Erben es an einen Dritten abtreten; in diesem Falle, sagt er, verwandle es sich schon vor der Anmeldung in ein pfändbares Vermögensrecht[18]). *Franco* erklärt sich entsprechend seiner Ausgangsstellung — er betrachtet das Erfinderrecht als Vermögensrecht — für uneingeschränkte Pfändbarkeit desselben; desgleichen billigt er dem Konkursverwalter die unbegrenzte Befugnis zu, das Erfinderrecht für die Konkursmasse zu verwerten[19]).

4. Das *anglo-amerikanische* Schrifttum übergeht die Frage nach der Stellung der nicht patentierten Erfindung in der Zwangsvollstreckung (execution) und im Konkurs (bankruptcy) im allgemeinen mit Schweigen. Die Rechtsprechung hat jedoch sowohl in Großbritannien wie in den Vereinigten Staaten schon wiederholt Gelegenheit gehabt, sich mit ihr zu beschäftigen[20]). Sie hat folgende Regeln aufgestellt:

a) Bevor der Erfinder seine Erfindung durch Anmeldung zum Patent der Allgemeinheit offenbart hat, kann er grundsätzlich nicht gezwungen werden, sie einem „judgment creditor", einem Gläubiger mit einem Vollstreckungstitel, zu überlassen[21]).

b) Ausgenommen ist jedoch der Fall, daß die Erfindung bereits vor der Anmeldung zum Patent zu einem *„object of trade or business"* gemacht worden ist. Eine Erfindung, die als Fabrikgeheimnis gewerbsmäßig benutzt wird, kann einen *Gegenstand der Zwangsvollstreckung* bilden[22]). Desgleichen gehört sie zu den „assets", d. h. sie fällt bei

18) *Ramella*, Bd. I N. 81.

19) *Franco*, N. 53.

20) Dazu *Harvard Law Review*, Bd. 36/878 f. und die dort angeführten englischen und amerikanischen Entscheidungen.

21) *Rosenthal v. Goldstein*, 183 N. Y. Supp. 582, *Gillet v. Bate*, 86 N. Y. 87; anders *Fisher v. Cushmann*, 103 Fed. 860, 866.

22) *Hanley v. Fidelity Ins. T. & S. Co.* 8 Pa. Dist. R. 207, zitiert bei *Hopkins* The Law of Trademarks, Trade Names and Unfair Competition S. 263.

Konkurs über das Vermögen ihres Besitzers in die *Konkursmasse*[23]). Ist sie nicht schriftlich fixiert, so kann der Konkursverwalter (trustee in bankruptcy) vom Gemeinschuldner ihre Bekanntgabe verlangen[24]).

III. Bisher war immer nur von der Beschlagnahme des Rechtes an der Erfindung die Rede. Wie steht es nun mit dem *Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft?* Bei der Beantwortung dieser Frage kann es keinen Zweifel geben. Das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft ist — dies gilt für sämtliche Staaten — als reines Persönlichkeitsrecht dem Zugriff der Gläubiger seines Inhabers entzogen. Es kann weder gepfändet noch für die Konkursmasse beansprucht werden.

6. Abschnitt.

Der Schutz der Erfindungsrechte.

§ 16. *Erfinderrechtsverletzungen und Schutz gegen sie im allgemeinen.*

I. Die Frage nach den *Erfinderrechtsverletzungen* hat eine objektive und eine subjektive Seite; sie zerfällt in die Frage nach den *Handlungen*, welche Erfinderrechtsverletzungen bilden, und in die Frage nach den *Personen*, die als Verletzer des Erfinderrechts in Betracht kommen können.

1. Die *Verletzungshandlungen* lassen sich alle auf den gleichen Grundtatbestand zurückführen. Alle beruhen letztlich darin, daß ein Nichtberechtigter über die Erfindung verfügt, als ob er der Berechtigte wäre. Im einzelnen können sie verschiedene Formen annehmen. Meist wird es sich darum handeln, daß ein Nichtberechtigter die Erfindung für sich zum Patent anmeldet[1]). Oft wird die Verletzungshandlung auch darin bestehen, daß jemand die Erfindung unbefugtermaßen der Allgemeinheit preisgibt[2]). Schließlich vermag auch die Benutzung der Erfindung seitens eines anderen unter gewissen Umständen einen Eingriff in die Rechtssphäre des Erfindungsberechtigten darzustellen[3]).

2. Als *Verletzer* des Erfinderrechts kann einmal der Erfinder selbst in Betracht kommen. Eine Erfinderrechtsverletzung durch den Erfinder liegt vor, wenn dieser über die Erfindung verfügt, ohne das Recht an

23) *Re Keene* (1922) 127 L.T.R. 831, *Cotton v. Gillard* 44 L.J.R. (Chancery) 30 und dazu *Terrell* S. 252, *Williams*, On Bankruptcy (15. Aufl.) S. 237; vgl. auch Frost, Bd. II S. 173: „The fruits which result from schemes which a bankrupt has in his head before he obtains his discharge do not pass to the trustee; but if the bankrupt avails himself of his knowledge and skill, and thereby acquires, a beneficial interest, which may be the subject of assignment, that interest will pass to the trustee."

24) Die gleiche Entscheidung.

1) Unten § 17.

2) Unten § 18

3) Unten § 19.

ihr zu besitzen, sei es, daß jenes von Anfang an nicht ihm, sondern einem anderen zustand, sei es, daß er es nachträglich einem anderen abgetreten hat. Der typische Fall dieser Art ist der, daß ein Angestellter eine Erfindung, deren Urheber er ist, für sich zum Patent anmeldet, obwohl sie nicht ihm, sondern seinem Dienstherrn gehört[4]). Häufiger freilich gehen Erfinderrechtsverletzungen von Dritten aus, die irgendwie Kenntnis von der Erfindung erlangt haben und davon einen widerrechtlichen Gebrauch zum Nachteil des Berechtigten machen. Hierher gehört einmal der Fall, daß der Erfinder einen Dritten ins Vertrauen gezogen hat, dieser aber das Vertrauen des Erfinders mißbraucht. Hierher gehört ferner der Fall, daß ein Dritter auf unerlaubte Weise in das Erfindungsgeheimnis eindringt, etwa indem er sich durch Diebstahl die Erfindungsunterlagen verschafft oder durch Bestechung einen, der von dem Erfinder über den Erfindungsgedanken unterrichtet worden ist, zu dessen Bekanntgabe veranlaßt. Indes nicht jeder Dritte, der durch eine Verfügung über die Erfindung auf das Recht an ihr einwirkt, kann wegen einer Verletzung desselben in Anspruch genommen werden. Der Erfinder ist nur gegen solche Personen geschützt, die ihre Kenntnis der Erfindung gerade auf seine Geistesschöpfung zurückführen. Er genießt dagegen keinen Schutz gegenüber einem Doppelerfinder und denjenigen, die aus dessen Geistesschöpfung ihren Erfindungsbesitz herleiten. Eine Ausnahme machen in dieser Beziehung bloß die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort kann der Ersterfinder auch gegen einen, der von sich aus, nur zeitlich später das gleiche technische Problem gelöst hat wie er, wegen einer Beeinträchtigung seines Erfinderrechts vorgehen.

II. Woraus ergibt sich nun der *Schutz des Erfinderrechts* gegen Verletzungen der genannten Art? Unter dem Gesichtspunkt „Schutz des Erfinderrechts" sind alle Maßregeln ins Auge zu fassen, die geeignet sind, Angriffe auf das Erfinderrecht abzuwehren, mögen sie eigens und ausschließlich zu diesem Zweck geschaffen worden sein oder nicht; denn dem Erfindungsberechtigten wird es nur darauf ankommen, daß er geschützt wird, nicht aber auch darauf, aus welchem Rechtsgrund er geschützt wird[5]).

In erster Linie sind die *Bestimmungen der Patentgesetze* heranzuziehen. Sie reichen jedoch nicht aus, um das Erfinderrecht gegen Angriffe aller Art zu verteidigen, da sie durchwegs nur eine Verletzungsmöglichkeit, die Anmeldung seitens eines Nichtberechtigten, betreffen. Wissenschaft und Praxis sind in Anbetracht dessen in allen Ländern dazu gelangt, auf das Erfinderrecht ergänzend die *Grundsätze des all*

4) In England und Amerika ist die Lage insofern eine andere, als hier die Befugnis zur Patentanmeldung auch dann dem Erfinder verbleibt, wenn seine Erfindung kraft eines ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrages einem anderen zufällt.

5) So mit Recht *Hirsch*, S. 99, gegen *Achnelt*, ZIR 1912/217.

emeinen Zivilrechts anzuwenden, die für den Schutz von Rechten ezw. Rechtsgütern gelten[6]). Soweit eine unangemeldete Erfindung n sog. Fabrikgeheimnis darstellt, genießt sie in den meisten Ländern uch einen gewissen *strafrechtlichen Schutz*[7]).

Die Rechtsschutzansprüche, die für den Erfindungsberechtigten aus ingriffen in sein Recht erwachsen, werden zuweilen als Inhalt dieses echtes aufgefaßt. Es empfiehlt sich jedoch m. E. nicht, diesem Brauch u folgen.

III. Das Erfinderrecht kann nicht nur durch *Klage*, sondern auch n Wege der *Einrede* geltend gemacht werden[8]). Wird z. B. der Erinder von einem, der ihm die Erfindung widerrechtlich entnommen nd in der Folge für sie ein Patent erlangt hat, wegen Verletzung ieses Patents belangt, so kann er sich zu seiner Verteidigung darauf erufen, daß die Erfindung in Wahrheit nicht dem Kläger, sondern nm, dem Beklagten, zustehe, daß der Kläger mit der Klagerhebung rglistig gehandelt habe. In England und in den Vereinigten Staaten on Amerika ist dieser Grundsatz mittelbar im Gesetz selbst ausgeprochen[9]).

---

6) Nach einer Entscheidung des RG v. 24. 1. 1906 RGZ 62/320 „ist grundsätzlich aran festzuhalten, daß ... die materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentesetzes einer Ergänzung durch das allgemeine bürgerliche Recht fähig und edürftig sind". In einer früheren Entscheidung v. 28. 5. 1892 RGZ 29/49 führt as RG aus: „Die Annahme, daß aus Rechten an Erfindungen nur diejenigen nsprüche hergeleitet werden können, welche durch die Patentgesetzgebung ausrücklich vorgesehen sind, ist unhaltbar; es ist vielmehr ... der Satz aufzustellen, aß die in Ansehung der Rechte an Erfindungen in Betracht kommenden Vorchriften des bürgerlichen Rechts durch die Reichspatentgesetzgebung nur inoweit berührt sind, als die beiderseitigen Bestimmungen nicht zusammen bestehen önnen". Ebenso erklärt das schweizerische BG in einer Entscheidung vom 31. 1. 928 BGE 54/II/56, „daß nach ständiger Praxis und übereinstimmender Auffassung der Doktrin die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz und as Urheberrecht die Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen über aftung aus unerlaubter Handlung und insbesondere über den unlauteren Wettewerb nur insoweit ausschließen, als sie die Materie erschöpfend regeln und amentlich gegenüber dem gemeinen Recht einen erhöhten Rechtsschutz geähren. Handlungen, die nicht durch die Spezialgesetze untersagt, den untergten Tatbeständen aber ähnlich sind und die Voraussetzungen unerlaubter andlungen nach Art. 41 ff. OR aufweisen, können auf Grund dieser Bestimungen verfolgt werden". Im gleichen Sinne auch die italienische Rspr., App. enedig v. 15. 5. 1913 Riv. dir. comm. 1913/II/954 (mit Anm. v. *Brugi*), App. ailand v. 5. 6. 1934 Monit. trib. 1934/834.

7) Unten § 20.

8) Vgl. für Deutschland RG v. 29. 10. 1930 RGZ 130/158, RG v. 12. 11. 1930 1931/117, ferner *Kisch*, S. 60; für Frankreich *Pouillet*, N. 882, *Mainié*, Bd. II . 2865.

9) Vgl. Sect. 25 Subsect. 3, auch Sect. 32 des englischen PatG und R. S. Sect. 920. Näheres hierüber unten § 17.

§ 17. Der Schutz gegen unbefugte Patentanmeldungen.

I. Obwohl alle in dieser Arbeit behandelten Rechtsordnungen davon ausgehen, daß grundsätzlich nur der Erfinder bezw. sein Rechtsnachfolger ein Recht zum Patenterwerb hat, wird doch aus Zweckmäßigkeitsgründen im Patenterteilungsverfahren nirgends von amtswegen geprüft, ob der Anmelder auch tatsächlich der Urheber der Erfindung oder dessen Rechtsnachfolger ist. Das Recht des Anmelders an der Erfindung wird einfach vermutet[1]). So kann es denn vorkommen, daß ein Nichtberechtigter ein Patent beantragt und erhält. Wie vermag der wahre Berechtigte ihm gegenüber seine Rechte durchzusetzen? In den meisten Staaten hat sich der *Gesetzgeber* selbst mit dieser Frage befaßt und in die Regelung des Patentwesens entsprechende Bestimmungen zum Schutze des Erfindungsberechtigten eingefügt, so in Deutschland, im bisherigen Österreich, in der Schweiz, Italien, England und der Nordamerikanischen Union. Wo die gesetzlichen Vorkehrungen gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten sich als nicht ausreichend erwiesen haben oder wo solche Vorkehrungen ganz fehlen, wie etwa in Frankreich, da hat die *Rechtsprechung* eingegriffen und die Lücken rechtsschöpfend geschlossen.

Die Rechtsbehelfe gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Man kann das *Ziel*, auf das sie gerichtet sind, zum Ausgangspunkt nehmen und unterscheiden zwischen solchen, mit denen der Erfinder bezw. sein Rechtsnachfolger schon gegen die *Anmeldung* eines Nichtberechtigten vorgehen kann (in Deutschland z. B. Einspruch gegen die Anmeldung bezw. Klage auf Übertragung der Rechte aus ihr), und solchen, mit denen er gegen das einem Nichtberechtigten erteilte *Patent* vorzugehen vermag (in Deutschland z. B. Antrag auf Nichtigerklärung des Patents bezw. Klage auf Übertragung desselben auf seine Person). Man kann auch die *Instanz*, vor der sie gegeben sind, als Kriterium hernehmen und unterscheiden zwischen jenen Rechtsbehelfen, die dem Berechtigten vor dem *Patentamt* zur Verfügung stehen (in Deutschland z. B. Einspruch gegen die Anmeldung bezw. Antrag auf Nichtigerklärung des Patents), und jenen, deren er sich vor den *ordentlichen Gerichten* be-

1) Das gilt auch für das amerikanische Patenterteilungsverfahren. Die Tatsache, daß in den Vereinigten Staaten der Anmelder zu einer eidlichen Erklärung des Inhalts verpflichtet ist, daß er sich nach bestem Wissen und Gewissen für den wahren und ersten Erfinder hält (R. S. Sect. 4892), rechtfertigt m. E. noch nicht die Ansicht, daß in den Vereinigten Staaten der Anmelder vor der Patenterteilung einen Beweis für seine Erfindereigenschaft zu erbringen hat. Der Erfindereid stellt im Grunde nur eine Stütze für eine gesetzliche Erfinderrechtsvermutung zu Gunsten des Anmelders dar; er gibt dieser Vermutung eine gewisse Sicherheit, indem er Anmeldungen durch Nichtberechtigte weitgehend verhütet. Wer nämlich einen Meineid leistet, hat eine schwere Strafe zu gewärtigen, ein Risiko, das doch nur die wenigsten auf sich nehmen werden.

ienen kann (in Deutschland z. B. Klage auf Übertragung der Rechte us der Anmeldung bezw. Klage auf Übertragung des Patents selbst). Der nachfolgenden Darstellung liegt die erstgenannte Einteilung zurunde.

II. Die Mittel gegen die Anmeldung eines Nichtberechtigten[2]).

Der Erfindungsberechtigte ist zwar mehr oder weniger in allen ändern in der Lage, sich schon der Anmeldung eines Nichtberechtigten als solcher zu erwehren, es steht ihm aber nicht in allen ändern zu diesem Zwecke ein patentrechtliches Mittel, d. h. ein Mitel, das im Verfahren vor dem Patentamt in Betracht kommt, zu Gebote. Ausschlaggebend ist das System, nach dem die Patenterteilung rfolgt. In Staaten mit sog. *Anmeldesystem*, d. h. Staaten, in denen die nmeldung ohne weiteres zum Patent führt (Schweiz, Frankreich), ist er Berechtigte, der gegen die Anmeldungen eines Nichtberechtigten orgehen will, auf Klagen nach allgemeinem bürgerlichen Recht und or den ordentlichen Gerichten beschränkt. In Staaten mit sog. *Aufebotssystem*, d. h. Staaten, in denen der Patenterteilung ein öffentches Aufgebot der Patentanmeldung vorausgeht (Deutschland, das isherige Österreich, Italien, England), ist dem Berechtigten gegen die nmeldung eines Nichtberechtigten ein patentrechtliches Mittel gegeben; er kann beim Patentamt Einspruch gegen diese einlegen[3]). Eine onderstellung nimmt wie in manchem anderen Punkte die Nordmerikanische Union ein. Obwohl dort die Patentanmeldung nicht wie twa in England oder Deutschland öffentlich aufgeboten wird, besitzt er „original and first inventor" doch die Möglichkeit, gegen eine Anmeldung, die sein Ersterfinderrecht beeinträchtigt, mit einem patentechtlichen Mittel vorzugehen; er kann bei dem Patentamt ein „Interference"-Verfahren zur Einleitung bringen.

1. In *Deutschland* sind im einzelnen zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:

a) Nach § 4 Abs. 3 des neuen PatG ist dem Patentsucher kein Patent zu erteilen, wenn er den wesentlichen Inhalt seiner Anmeldung en Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Ver-

2) Es wird hier davon ausgegangen, daß die Anmeldung der Erfindung durch nen Nichtberechtigten bereist erfolgt ist. *Die vorbeugenden Maßnahmen gegen ie erst drohende Anmeldung seitens eines Nichtberechtigten* werden in dem ächsten Kapitel über den Schutz gegen unbefugte Veröffentlichung der Erndung mitbehandelt, da die Anmeldung ja auch eine Art der Veröffentlichung arstellt.

3) § 4 Abs. 3 des deutschen, § 5 des österreichischen, Art. 33 des italienischen, ect. 11 des englischen PatG. Das sog. *Vorprüfungssystem*, d. h. das System der rüfung zum Patent angemeldeter Erfindungen durch die Patentbehörde vor ewährung des Patentschutzes, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

fahren ohne dessen Einwilligung entnommen hat und von dem anderen aus diesem Grunde *Einspruch* erhoben worden ist. Diese Bestimmung deckt sich mit § 3 Abs. 2 des alten PatG. Man muß bei ihr *Zweck* und *Tatbestand* auseinanderhalten. Ihr Zweck ist unzweifelhaft *Schutz des Erfindungsberechtigten* in seinem Recht auf das Patent, ihr Tatbestand indes ist nicht eine Erfinderrechtsverletzung als solche, sondern vielmehr *ein unerlaubter Eingriff in den Erfindungsbesitz eines anderen*, gleichgültig zunächst, ob er Erfinder bezw. Rechtsnachfolger eines solchen ist oder nicht[4]). Über den Sinn dieser Regelung unterrichten die amtlichen Erläuterungen zum neuen Patentgesetz[5]). Man ging bei der Neugestaltung des deutschen Patentrechts von dem Gedanken aus, daß trotz der Einführung des sog. Erfinderprinzips (§ 3 des neuen PatG) das Patentamt vor den oft sehr mühsamen und zeitraubenden Nachforschungen nach der Person des Erfinders unter allen Umständen bewahrt bleiben müsse. Dementsprechend nahm man davon Abstand, den Rechtsbehelf des Einspruchs außer dem durch widerrechtliche Entnahme der Erfindung beeinträchtigten Erfindungsbesitzer auch dem in seinem Recht verletzten Erfinder als solchem (bezw. seinem Rechtsnachfolger) zuzugestehen, obwohl das nahe gelegen wäre. Der Ausgleich liegt — praktisch jedenfalls — darin, daß sich im allgemeinen nur der wahre Berechtigte als Verletzter melden wird und daß mit dem Mittel des Einspruchs sich schließlich nur derjenige zu behaupten vermag, der auch das Recht an der Erfindung besitzt.

Damit ein Einspruch nach § 4 Abs. 3 PatG gerechtfertigt ist, muß folgender Sachverhalt gegeben sein: Der Anmelder muß seine Kenntnis der Erfindung unmittelbar oder mittelbar auf den Erfindungsbesitz des Einsprechenden zurückführen; eine Entnahme der Erfindung liegt nicht vor, wenn zwischen der Anmeldung und dem Erfindungsbesitz des Einsprechenden kein ursächlicher Zusammenhang besteht[6]). Die angemeldete Erfindung muß mit der Erfindung, in deren Besitz der Einsprechende sich befindet, im wesentlichen übereinstimmen; eine Entnahme ist nicht gegeben, wenn zwischen den beiden Erfindungen keine Identität besteht[7]). Nur die widerrechtliche Entnahme rechtfertigt den Einspruch nach § 4 Abs. 3 PatG. Der Wortlaut des Gesetztes legt die Vermutung nahe, daß sich die Widerrechtlichkeit auf die Art und Weise, wie der Anmelder seine Kenntnis der Erfindung erworben hat, erstrecken muß. Dem ist aber nicht so. Auf die Handlung durch die der Anmelder seine Kenntnis der Erfindung erlangt hat

4) So das RG in einer grundlegenden Entscheidung v. 23. 10. 1880 RGZ 2/137 ferner *Kisch*, S. 125, *Damme-Lutter*, S. 125, *Lutter*, § 4 Anm. 7, *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 a, *Krauße-Katluhn*, § 4 Anm. 5, I, a.

5) Bl 42/104.

6) *Lutter*, § 4 Anm. 7, *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 b, *Krauße-Katluhn*, § 4, Anm. 5, II, b.

7) *Lutter*, § 4 Anm. 7, *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 c, *Krauße-Katluhn*, § 4, Anm. 5, III; aus der Rspr. RG v. 29. 10. 1930 RGZ 130/158.

kommt es nicht an. Die Widerrechtlichkeit der Entnahme muß in der Verwertung dieser Kenntnis durch Anmeldung der Erfindung zum Patent liegen[8]); widerrechtlich ist aber jede Anmeldung, die ohne die Einwilligung desjenigen erfolgt, von dessen Erfindungsbesitz der Anmelder seine Kenntnis der Erfindung ableitet. Daraus folgt, daß eine widerrechtliche Entnahme nicht nur dann gegeben ist, wenn der Anmelder sich die Kenntnis der Erfindung durch gewaltsames Eindringen in das Erfindungsgeheimnis eines anderen (Diebstahl der Erfindungsunterlagen, Aukundschaftung des Erfindungsgedankens) verschafft hat, sondern daß sie auch dort gegeben sein kann, wo der Erfinder selbst dem Anmelder den Erfindungsgedanken mitgeteilt hat, ohne ihn gleichzeitig zur Anmeldung ermächtigt zu haben[9]). Ein Verschulden des Anmelders ist nicht erforderlich. Der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme ist auch gegenüber einem gutgläubigen Anmelder gegeben, sofern seine Anmeldung eine objektiv-widerrechtliche ist[10]).

Der Einspruch nach § 4 Abs. 3 PatG steht nur dem Verletzten (oder einem Rechtsnachfolger) zu. Er kann binnen 3 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe der Anmeldung (dem Aufgebot) erhoben werden. Er hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Patentamt zu erfolgen (§ 32 PatG). Führt er zur Zurückweisung der Anmeldung seitens des Patentamtes oder zu ihrer Zurücknahme seitens des Anmelders, so kann der Einsprechende, falls er die Erfindung binnen einem Monat selbst anmeldet, verlangen, daß seine Anmeldung mit der Priorität der ersten, von ihm zu Fall gebrachten Anmeldung ausgestattet wird, d. h. er kann verlangen, daß das Datum der ersten Anmeldung als das Datum seiner eigener Anmeldung gilt (§ 4 Abs. 3 PatG)[11]). Ein derartiges Prioritätsrecht ist ihm aber natürlich nur dann gegeben, wenn der Inhalt seiner Anmeldung mit dem Inhalt der früheren Anmeldung im wesentlichen übereinstimmt[12]).

b) Während das alte Patentgesetz dem durch unbefugte Patentanmeldung Beeinträchtigten nur die Möglichkeit des Einspruchs gegen diese Anmeldung und die Möglichkeit einer eigenen Anmeldung mit der Priorität der ersteren gewährte, bietet das neue Patentgesetz daneben auch noch einen anderen Rechtsbehelf. Gemäß § 5 desselben kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet worden ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte vom Patentsucher *Abtretung des aus der Anmeldung erwachsenen*

8) *Lutter*, § 4 Anm. 7, *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 d, *Krauße-Katluhn*, § 4, Anm. 5, I, b und II, a.

9) *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 d.

10) *Lutter*, § 4 Anm. 7, *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 9 b, *Krauße-Katluhn*, § 4, Anm. 5, II, a; aus der Rspr. RG v. 27. 3. 1918 GRUR 1930/1110.

11) Das alte Patentgesetz ließ nur eine Rückdatierung der Anmeldung des Einsprechenden auf den Tag vor der Bekanntgabe der ersten Anmeldung zu (§ 3 Abs. 2 Satz 2).

12) *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 10.

Anspruchs auf Erteilung des Patents verlangen. Dieser Rechtsbehelf unterscheidet sich von dem des Einspruchs in zweifacher Hinsicht: Er ist nicht vor dem Patentamt, sondern vor den ordentlichen Gerichten gegeben und er steht nicht nur dem durch widerrechtliche Entnahme geschädigten Erfindungsbesitzer, sondern auch dem Erfindungsberechtigten als solchem zu, wenn sein Recht auf das Patent durch die unbefugte Patentanmeldung eines Dritten verletzt worden ist.

Der Anspruch auf Abtretung der aus der Anmeldung erwachsenen Rechte ist durch *Klage* geltend zu machen. Der Klagantrag muß dahin lauten, den Beklagten zu verurteilen, den Anspruch auf Erteilung eines Patents, der ihm aus seiner Anmeldung erwachsen ist, auf den Kläger zu übertragen und gegenüber dem Reichspatentamt darein einzuwilligen, daß die Anmeldung für den Kläger weiter behandelt werde. Das rechtskräftige Urteil ersetzt die erforderlichen Erklärungen des Beklagten (§ 894 ZPO). Mit seiner Rechtskraft geht der Anspruch auf Erteilung des Patents auf den Kläger über. Dieser kann das weitere Verfahren vor dem Patentamt für sich betreiben, wie wenn er durch Rechtsgeschäft die Rechte des Anmelders übernommen hätte. Einer Neuanmeldung bedarf es nicht[13]).

2. In *Frankreich* ist das Patenterteilungsverfahren im Gegensatz zu Deutschland nach dem reinen Anmeldesystem ausgestaltet; hier besteht daher nicht die Möglichkeit des Einspruchs gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten. Ob der Erfindungsberechtigte sein Recht wie in der Schweiz vor den ordentlichen Gerichten geltend machen und von dem Nichtberechtigten Zurücknahme der Anmeldung bezw. Übertragung der Rechte aus ihr auf seine Person begehren kann, muß, da weder das Schrifttum noch die Rechtsprechung Anhaltspunkte dafür bieten, dahingestellt bleiben.

3. In *Italien* hat das neue Patentgesetz von 1954 als wichtige Neuerung die Möglichkeit des Einspruchs gegen Patentanmeldungen gebracht. Art. 55 desselben regelt zunächst diejenigen Einspruchsgründe, die in der Beschaffenheit der Erfindung liegen, und bestimmt daran anschließend: „Con le stesse forme e negli stessi termini l'avente diritto

13) Im bisherigen *österreichischen* Recht ist eine Klage auf Übertragung des Rechtes aus der Anmeldung nicht vorgesehen. Der Einspruch gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten ist ebenso geregelt wie im deutschen Recht, nur daß die Einspruchsbefugnis nicht bloß dem durch widerrechtliche Entnahme der Erfindung beeinträchtigten Erfindungsbesitzer, sondern auch dem Erfindungsberechtigten als solchem zusteht, was zur Folge hat, daß die Frage der Urheberschaft auch im Verfahren vor dem Patentamt aufgerollt werden kann (vgl. § 5 Abs. 1 ö. PatG).

In der *Schweiz* ist die Möglichkeit, gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten Einspruch zu erheben, unbekannt. Der Berechtigte soll aber den Nichtberechtigten aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung (Art. 41 OR) oder dem der Besitzstörung (Art. 928 ZGB) darauf verklagen können, die Anmeldung zurückzuziehen oder die Rechte aus ihr abzutreten (vgl. *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2, Art. 20 Anm. 3).

può rivendicare l'invenzione chiedendo che la privativa sia accordata a suo favore." („In derselben Form und Frist kann der dazu Berechtigte die Erfindung beanspruchen und verlangen, daß das Patent ihm erteilt wird.") Es handelt sich hier um eine *Klage auf Übertragung der Rechte aus der Anmeldung* in der *Form eines Einspruchs beim Patentamt*[14]). Ob der Einsprechende dabei eine Verletzung seines Erfinderrechts oder nur eine Beeinträchtigung seines Erfindungsbesitzes zu beweisen hat, ist eine Frage der Gesetzesauslegung. Der Wortlaut des Gesetzes spricht für das erstere.

4. Ein weiteres Land, in dem sich die Möglichkeit eines Einspruchs gegen die unbefugte Patentanmeldung eines Dritten findet, ist *England*. In Sect. 11 Subsect. 1 des englischen PatG wird bestimmt: „Any person may at any time within two months from the date of the advertisement of the acceptance of a complete specification or within such further period, not exceeding one month, as the comptroller may on an application made to him within the said period of two months and subject to payment of the prescribed fee, allow, give notice at the Patent Office of *opposition to the grant of the patent* on any of the following grounds: (a) that the applicant obtained the invention or any part thereof from him or from a person of whom he is the legal representative." Die Erläuterungen zu dieser Gesetzesbestimmung drehen sich zunächst regelmäßig um den Begriff des „obtaining". Er entspricht, wie sich aus den Entscheidungen des Comptrollers und der Gerichte ergibt, sachlich dem Begriff der widerrechtlichen Entnahme des deutschen Rechts. „Obtaining" bedeutet nämlich die unbefugte Anmeldung einer Erfindung, deren Kenntnis der Anmelder von dem Erfindungsbesitz des Einsprechenden herleitet. Es ist nicht nötig, daß der Einsprechende der Urheber der Erfindung ist[15]). Es ist entschieden worden, daß auch eine „limited liability company" (sie entspricht der G.m.b.H. des deutschen Rechts), welche als solche nie eine Erfindung machen kann, zu einem Einspruch gemäß Sect. 11 Subsect. 1 § a berechtigt ist[16]). Es ist ferner nicht erforderlich, daß der Anmelder „fraudulently", d. h. soviel wie schuldhaft, gehandelt hat, wenn dies auch oft der Fall sein wird[17]). Dagegen wird verlangt, daß der Zusammenhang zwischen der Erfindungskenntnis des Anmelders und dem Erfindungsbesitz des Einsprechenden ein unmittelbarer ist[18]). Ferner wird streng darauf geachtet, daß der Einsprechende einen klaren Beweis für seine Beeinträchtigung liefert. So führt der Solicitor General Sir

14) *Ghiron*, Bd. II § 140 bezeichnet sie treffend als „opposizione revindica".
15) *Terrell*, S. 191.
16 Comptroller's Ruling B, 40 R.P.C.; vgl. auch *Thwaite's Application* (1892) 9 R.P.C. 515.
17) Comptroller's Ruling A, 27 R.P.C.; vgl. auch *Griffin's Application* (1888) 6 R.P.C. 296, *Perrett's Application* (1928) 49 R.P.C. 406.
18) Comptroller's Ruling A, 27 R.P.C.

Clarke einmal aus: „I think that the law officer is only entitled to stop the issue of a patent, if he is so clearly of opinion that the opponent has made out his case that he would, if a jury were to find in favour of the applicant, refuse to accept it and overrule the decision on the ground that it was perverse and contrary to the obvious weight and effect of the evidence“[19]). Aus welcher Quelle die Kenntnis der angemeldeten Erfindung im einzelnen Fall geschöpft ist, fällt nicht ins Gewicht; so gilt als widerrechtlich entnommen auch eine Erfindung, die der Urheber dem Anmelder selbst mitgeteilt hat[20]).

Zum Schutze des Erfinders gegen betrügerische Patentanmeldungen bestimmt Sect. 15 Subsect. 2 PatG in Ergänzung zu Sect. 11: „Where the ground that it was perverse and contrary to the obvious, weight and paragraph (a) of subsection (1) of section (11) of this Act ... the Comptroller may, on the application of the true inventor made in accordance with the provisions of this Act, grant to him a patent for the whole or any part of the invention in lieu of and bearing the same date as ... would have been borne by the patent if the grant thereof had not been refused.“ Der Erfinder, dessen Einspruch Erfolg hat, kann also wie in Deutschland ein *Patent mit der Priorität der Anmeldung des Nichtberechtigten* erlangen.

7. Dem Patentrecht der *Vereinigten Staaten von Amerika* ist der Eingriff eines Dritten in das Patentverfahren in Gestalt eines Einspruchs gegen die Patentanmeldung fremd[21]). Der „original and first inventor“ kann sich gegen die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten nur dadurch schützen, daß er seinerseits eine Anmeldung mit gleichlautenden Ansprüchen (claims) einreicht und so die *Einleitung eines Interference Verfahrens* zur Feststellung seines Vorrechts veranlaßt[22]). In diesem Verfahren kann er dann die Anmeldung des Nichtberechtigten zu Fall bringen.

III. Mittel gegen das einem Nichtberechtigten erteilte Patent.

Es wird oft vorkommen, daß die Anmeldung eines Nichtberechtigten zum Patent führt, weil der Berechtigte es aus irgend einem Grunde versäumt hat, gegen sie vorzugehen. Welche Möglichkeiten sind dem Berechtigten in einem solchen Falle gegenüber dem Patentinhaber gegeben?

1. In *Deutschland* stehen dem Berechtigten zwei Rechtsbehelfe zu Gebote, ein zivilrechtlicher — die *Klage auf Übertragung des Patents*

19) *Stuart's Application* (1892) 9 R.P.C. 452; siehe ferner *Ross's Application* (1913) 30 R.P.C. 722, *Chambers' Application* (1915) 32 R.P.C. 416.

20) *Terrell*, a. a. O., vgl. auch *Ashton and Knowles' Application* (1909) 27 R.P.C. 181.

21) *Michaelis*, S. 205.

22) Die Einführung eines Einspruchsrechts ist freilich schon des öfteren gefordert worden; vgl. *Michaelis*, a. a. O.

§ 5 PatG) - und ein patentrechtlicher - die *Klage auf Nichtigerklärung des Patents* wegen widerrechtlicher Entnahme der in ihm geschützten Erfindung (§ 15 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Der erstere ist für den Berechtigten der wichtigere. Von ihm ist zunächst zu handeln.

a) Das *alte Patentgesetz* hat keine Möglichkeit, um den Erfindungsberechtigten in den Genuß des von einem Nichtberechtigten erwirkten Patents zu setzen. In der Rechtsprechung und Rechtslehre suchte man diese Lücke dadurch auszufüllen, daß man dem Erfindungsberechtigten gegenüber dem Nichtberechtigten einen Anspruch auf Patentübertragung zuerkannte. Man vermochte jedoch nicht, sich über die gesetzliche Grundlage desselben zu einigen. Das Reichsgericht gewährte ihn nur unter dem Gesichtspunkt der Haftung aus unerlaubter Handlung (§§ 823, 826, 249 BGB) bezw. der Haftung aus uneigentlicher Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 687 Abs. 2 BGB)[23]). In der Wissenschaft waren die Meinungen geteilt. Die ältere Lehre folgte der reichsgerichtlichen Auffassung[24]). Die jüngere Lehre betrachtete den Übertragungsanspruch hingegen bald als Anspruch aus einem absoluten Recht (§ 1004 BGB in analoger Anwendung)[25]), bald als Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, als Anspruch auf einen sog. „Eingriffserwerb" (§ 812 BGB)[26]). Nur in einem Punkte stimmte man überein; man lehnte es ab, den Übertragungsanspruch aus den bürgerlichrechtlichen Vorschriften über die Eigentumsherausgabe (§ 985 BGB) zu begründen. Die Verschiedenheit der Ansichten über die rechtliche Grundlage des Übertragungsanspruchs machte sich natürlich bei praktischen Entscheidungen bemerkbar. Während der größte Teil der Wissenschaft ihn in jedem Falle einer Patenterteilung an einen Nichtberechtigten und ebensowohl gegen den unredlichen Patentanmelder selbst wie gegen einen gutgläubigen Rechtsnachfolger desselben gewährt wissen wollte, beschränkte das Reichsgericht ihn auf Fälle schuldhafter Erfinderrechtsverletzungen und ließ ihn nur gegenüber einem bösgläubigen Patentinhaber zu[27]).

Die *Patentgesetzreform von 1936* hat diesem wenig erfreulichen Zustand ein Ende bereitet. Sie hat in doppelter Richtung eine Klärung gebracht. Zunächst hat sie die Zweifel über die rechtliche Grundlage des Übertragungsanspruchs beseitigt. Der Übertragungsanspruch steht jetzt ganz eindeutig auf einer „dinglichen" Basis, d. h. er erscheint als Ausfluß eines absoluten Rechts, des meist als „Erfinderrecht" bezeich-

23) RG v. 28. 5. 1892 RGZ 29/49, v. 14. 1. 1914 RGZ 84/53.
24) So *Gierke*, Bd. I S. 874, *Allfeld*, § 3 Anm. 18, *Seligsohn*, § 3 Anm. 30 und anfänglich auch *Kohler*, Handbuch S. 266 ff.
25) So *Kohler*, Lehrbuch S. 81, 91, 95, *Osterrieth*, S. 90, *Kisch*, S. 57, *Dammeyer*, S. 217, *Hirsch*, S. 105, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 27, und wohl auch *Pietzcker*, § 3 Anm. 34.
26) So vor allem *Schulz*, System der Rechte auf den Eingriffserwerb, ArchZivPr 95/137, ferner *Stern-Oppenheimer*, Einltg. Anm. 21.
27) RG v. 25. 9. 1911 RGZ 77/81, v. 27. 3. 1918 GRUR 1930/1010.

neten ursprünglichen Rechtes an der Erfindung (§ 5 Satz 1 u. 2 PatG). Weiterhin hat die Patentgesetzreform auch Klarheit über den Umfang des Übertragungsanspruchs geschaffen. Er geht jetzt nicht nur gegen den Dritten, der das Patent in unredlicher Weise erwirkt hat, sondern auch gegen alle Rechtsnachfolger desselben, mögen sie bösgläubig oder gutgläubig sein (§ 5 Satz 3 PatG). Zur Sicherung des Besitzstandes eines gutgläubigen Patentinhabers ist aber der Geltendmachung des Übertragungsanspruchs gegen einen solchen eine zeitliche Schranke gesetzt. Sie kann nur bis zum Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung der Patenterteilung erfolgen (§ 5 Satz 3 PatG). Gutgläubig ist, wer weder weiß noch infolge grober Fahrlässigkeit nicht weiß, daß ihm das Recht an dem Patent nicht zusteht. Maßgeblich für das Vorliegen des guten Glaubens ist der Zeitpunkt, in dem der gegenwärtige Patentinhaber das Patent erworben hat, nicht etwa der Zeitpunkt, in dem der Erfindungsberechtigte seinen Übertragungsanspruch erhebt. Im Falle des Patenterwerbs durch Veräußerung muß sich der gute Glaube darauf erstrecken, daß der Veräußerer selbst der Inhaber des Rechtes auf das Patent ist; der bloße Glaube daran, daß der Veräußerer befugt ist, über das Patent zu verfügen, genügt nicht[28]).

Die Übertragungsklage nach § 5 PatG gehört vor die ordentlichen Gerichte[29]). Sie kann auf zwei Gründe gestützt werden. Als ersten Grund nennt das Gesetz die Tatsache, daß der Anmelder des Patents *kein Recht zum Patenterwerb* besessen hat, als zweiten Grund die Tatsache, daß der Anmelder die Erfindung einem anderen *in widerrechtlicher Weise entnommen* hat. Aus dem ersten Grunde kann die Übertragungsklage nur von dem wahren Berechtigten angestrengt werden, der dabei einerseits sein eigenes Recht an der Erfindung und andererseits die mangelnde Berechtigung des Anmelders zu beweisen hat. Aus dem zweiten Grunde kann sie nur von dem durch die widerrechtliche Entnahme Verletzten erhoben werden, der dabei dartun muß, daß der Erfindungsbesitz des Anmelders auf seinen eigenen Erfindungsbesitz zurückgeht und daß der Anmelder die Anmeldung ohne seine Einwilligung vorgenommen hat. Der Übertragungsklage des durch widerrechtliche Entnahme der Erfindung beeinträchtigten Erfindungsbesitzers kann nicht mit dem Einwand begegnet werden, daß der Kläger gar nicht der wahre Erfindungsberechtigte sei, daß er seinerseits eine rechtswidrige Entnahme begangen habe[30]).

---

28) Zum Vorstehenden insbesondere *Klauer-Möhring*, § 5 Anm. 5.

29) Es kommen ohne Rücksicht auf den Streitwert die Landgerichte in Betracht, denen nach § 51 PatG vom Reichsminister der Justiz die Patentstreitsachen zugewiesen worden sind.

30) In der *Schweiz* ist die Patentübertragungsklage (Art. 20 PatG) insofern anders ausgestaltet als in Deutschland, als sie dort nicht schon auf einem widerrechtlichen Eingriff in den Erfindungsbesitz des Klägers, sondern nur auf eine Verletzung seines Erfinderrechts gestützt werden kann und in jedem Fall an eine

b) Neben der im Vorstehenden geschilderten „*erfinderrechtlichen*" *Patentvindikation*, d. h. dem auf dem Erfinderrecht beruhenden Anspruch auf Patentübertragung, steht eine andere Art der Patentvindikation, die man ihrer Grundlage entsprechend meist als „*patentrechtliche*" bezeichnet. Bei ihr handelt es sich nämlich um einen Anspruch auf Patentübertragung, der auf Innehabung des Rechtes am Patent gestützt wird[31]).

Die „patentrechtliche" Patentvindikation spielt vornehmlich bei Doppelveräußerungen von Patenten eine Rolle. Zu nennen ist einmal der Fall, daß der rechtmäßige Patentinhaber das Patent zunächst ohne Umschreibung in der Patentrolle an einen Ersterwerber übertragen hat, um es dann noch einmal an einen Zweiterwerber zu veräußern und dessen Eintragung in der Patentrolle zu bewirken. Da der Umschreibung in der Patentrolle keine rechtsbegründende Bedeutung zukommt, hat der Ersterwerber das Patent wirksam erworben und kann daher von dem Zweiterwerber Einwilligung auf Umschreibung in der Patent-

Ausschlußfrist von 3 Jahren, vom Tag der Patentanmeldung an gerechnet, gefunden ist, mag der Beklagte gut- oder bösgläubig sein. Um durchzudringen, muß der Kläger neben der Nichtberechtigung des Patentinhabers sein eigenes Recht an der Erfindung nachweisen (BG in Sem. jud. 34/642). In Anbetracht der für die Patentübertragungsklage vorgesehenen Ausschlußfrist ist es von Bedeutung, daß nach der bundesgerichtlichen Rspr. Art. 20 PatG der Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche gegen denjenigen, der die Erfindung widerrechtlich zur Anmeldung gebracht hat, nicht im Wege steht (BGE 54/II/63, 73/II/163; vgl. auch *Weidlich und Blum*, Art. 20 Anm. 3).

Das *österreichische* Patentgesetz unterscheidet sich in der Regelung der Rechtsbehelfe des Erfindungsberechtigten gegen das Patent eines Nichtberechtigten sowohl von der schweizerischen wie von dem deutschen. In § 29 wird nämlich bestimmt:

(1) Das Patent wird dem Patentinhaber *aberkannt*, wenn der Nachweis erbracht wird:

1. daß dem Patentinhaber der Anspruch auf die Erteilung des Patents (§ 4 Absatz 1, §§ 5 a, 5 b) nicht zustand;

2. daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen war.

(2) Trifft eine dieser Voraussetzungen (1 und 2) nur teilweise zu, so wird das Patent dem Patentinhaber nur teilweise aberkannt.

(3) Der Anspruch auf Aberkennung des Patents steht im ersten Fall nur dem, der den Anspruch auf die Erteilung des Patents hat, im zweiten Falle nur dem Beeinträchtigten zu und verjährt gegen den gutgläubigen Patentinhaber innerhalb dreier Jahre vom Zeitpunkt seiner Eintragung in das Patentregister.

(5) Wenn der Antragsteller der Obsiegende ist, steht es ihm frei, binnen einem Monat nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung die *Übertragung des Patents* auf seine Person zu begehren.

(6) Die Unterlassung eines solchen rechtzeitigen Übertragungsbegehrens wird dem Verzichte auf das Patent gleichgehalten".

Absatz 4 betrifft die aus der Aberkennung entspringenden wechselseitigen Ersatz- und Rückforderungsansprüche, Absatz 7 die von dem bisherigen Patentinhaber bestellten eingetragenen Lizenzen.

31) *Klauer-Möhring*, § 5 Anm. 1, *Krauße-Katluhn*, § 5 Anm. 1, § 9 Anm. 4 c, *Pietzcker*, § 6 Anm. 6.

rolle verlangen[32]). Ein anderer praktisch oft vorkommender Fall ist der, daß der Erfinder das Patent für seine Erfindung schon im voraus, schon vor der Erteilung an einen anderen, veräußert hat, es aber dann dessen ungeachtet für sich selbst eintragen läßt, um es darnach unter Übergehung des Ersterwerbers an einen Dritten zu übertragen. Auch hier kann der Ersterwerber gegen den Dritten mit einer Vindikationsklage vorgehen[33]).

c) Hat ein Nichtberechtigter ein Patent erwirkt, so wird der Berechtigte in der Regel mit einer Klage auf Patentübertragung nach § 5 PatG auskommen. Unter Umständen kann aber sein Übertragungsanspruch nach § 5 an der Gutgläubigkeit des derzeitigen Patentinhabers scheitern. Für diesen Fall sieht das Gesetz zu Gunsten des Erfindungsberechtigen die Möglichkeit vor, das zu Unrecht erteilte Patent ohne Rücksicht darauf, ob sein Inhaber gut- oder bösgläubig ist, durch eine *Nichtigkeitsklage* zu beseitigen (§ 15 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Die Nichtigkeitsklage ist wie der an anderer Stelle schon behandelte Einspruch nach § 4 Abs. 3 PatG und aus dem gleichen Grunde wie jener auf den Tatbestand eines unerlaubten Eingriffs in den Erfindungsbesitz eines anderen, auf den Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme der in dem Patent geschützten Erfindung beschränkt. Sie ist bei dem Patentamt anhängig zu machen (§ 37 PatG). Ist nur ein Teil der geschützten Erfindung dem Nichtigkeitskläger widerrechtlich entnommen worden, so wird die Nichtigkeit durch eine entsprechende Beschränkung des Patents erklärt (§ 15 Abs. 2 PatG). In der Praxis dient die Nichtigkeitsklage in erster Linie zur Abwehr von Ansprüchen, die der Patentinhaber in einem Rechtsstreit wegen Patentverletzung gegen denjenigen geltend macht, dem die Erfindung seinerzeit rechtswidrig entnommen worden ist[34]).

---

32) *Klauer-Möhring*, a. a. O.

33) RG v. 13. 2. 1911 RGZ. 75/228, v. 10. 6. 1922 MuW 1922/25, S. 90, v. 30. 11. 1932 RGZ 139/52; vgl. auch RG v. 25. 2. 1933 RGZ 140/53.

34) Im *österreichischen* Recht wird die Funktion einer derartigen Nichtigkeitsklage von der Patentaberkennungsklage des § 29 PatG mit erfüllt. Unterläßt es nämlich der Aberkennungskläger, nachdem er mit seiner Klage Erfolg gehabt hat, die Übertragung des angefochtenen Patents auf seine Person zu begehren, so wird dies einem Verzicht auf das Patent gleichgeachtet; das Patent erlischt dann, wobei als Zeitpunkt des Erlöschens der Tag gilt, an dem das Aberkennungsurteil rechtskräftig geworden ist (vgl. *Frechel u. Pulitzer*, § 29, C).

In der *Schweiz* ist die Nichtigkeitsklage als selbstständige Klage gegeben, wenngleich in etwas anderer Form als in Deutschland (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 2 PatG). Sie gehört dort wie die Patentvindikation vor die ordentlichen Gerichte und hat außerdem den Charakter einer Popularklage; sie kann von jedermann angestrengt werden, der ein Interesse daran darzutun vermag. Um zu obsiegen, muß der Kläger beweisen, daß derjenige, der das angefochtene Patent seinerzeit zur Anmeldung brachte, kein Recht dazu hatte, weil er weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger war und auch nicht aus einem andern Grunde, etwa als Dienstherr nach Art. 343 OR, ein Recht auf das Patent besaß (zum letzteren *Guyer*, Art. 16 Anm. II 7, *Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 4 c). Ob der gegenwärtige Patentinhaber und Nichtigkeitsbeklagte gut- oder bösgläubig ist, fällt nicht ins

Es kann sein, daß dem Erfindungsberechtigten die Möglichkeit, eine Vindikationsklage anzustrengen, genommen ist, daß er aber andererseits in Interesse daran hat, die Erfindung zu benutzen, ohne sie durch Vernichtung des auf ihr ruhenden Patents gemeinfrei zu machen. Dies bereitet keine Schwierigkeiten für den Fall, daß der Erfindungsberechtigte die Erfindung vor ihrer Anmeldung durch den Nichtberechtigten selbst in Benutzung genommen oder wenigstens die dazu erforderlichen Vorkehrungen getroffen hatte; denn dann kann er sich gegenüber dem Patentinhaber auf ein *Vorbenutzungsrecht* nach § 7 PatG berufen. Was aber, wenn es an den Voraussetzungen des Vorbenutzungsrechtes gebricht? Hier kann man dem Erfindungsberechtigten gegenüber der Unterlassungsklage des Patentinhabers mit einer *Einrede* helfen. Der Patentinhaber würde arglistig handeln, wenn er demjenigen, der an sich sogar zur Erhebung der Nichtigkeitsklage legitimiert ist, die Benutzung der Erfindung versagen wollte. Zudem stellt sich die bloße Benutzung der Erfindung gegenüber der Nichtigkeitsklage als ein Minus dar. Es muß demzufolge der Erfindungsberechtigte auch nach Erteilung des Patents befugt bleiben, den Erfindungsgedanken selbst zu benutzen[35]). Ob die Einrede des Erfinderrechts bezw. der widerrechtlichen Entnahme freilich auch gegenüber einem gutgläubigen Patentinhaber gegeben ist, erscheint fraglich[36]).

d) Einen Streitpunkt bildet seit langem das *Verhältnis zwischen der Patentvindikation und der Patentnichtigkeitsklage*. Kann der Erfindungsberechtigte beide Klagen, die Übertragungs- und die Nichtigkeitsklage, nebeneinander bezw. nacheinander geltend machen oder hat er nur ein Wahlrecht zwischen ihnen? Man wird diese Alternative im ersteren Sinne entscheiden müssen[37]). Der Anspruch nach § 5 PatG und der Anspruch nach § 13 Abs. 1 Ziff. 3 PatG stellen zwei ihrem Wesen nach verschiedenartige, voneinander unabhängige Ansprüche dar. Leitet der Erfindungsberechtigte die Übertragungsklage ein, so begibt er sich damit nicht des Rechtes, die Nichtigerklärung des von

---

Gewicht; die Nichtigkeitsklage kann auch gegen einen gutgläubigen Patentinhaber gerichtet werden (*Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 4 a). Außer durch Klage kann die Nichtigkeit eines Patents auch im Wege der Einrede geltend gemacht werden (BG v. 20. 1. 32 BGE 58/II/59, ferner BGE 22/639, 56/II/146 u. a.), nur daß es hier nicht zu einer Löschung des Patents im Patentregister kommt (*Guyer*, Art. 16 Anm. II 3, *Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 19). Kollidiert eine Nichtigkeitsklage nach Art. 16 Abs. 1 Ziff. 2 PatG mit einer Patentübertragungsklage nach Art. 20 PatG, so geht die letztere vor (vgl. *Weidlich u. Blum*, Art. 16 Anm. 4 e).

35) *Klauer-Möhring*, § 4 Anm. 11 und aus der Rspr. RG v. 29. 10. 1930 RGZ 130/158; vgl. auch oben § 16.

36) *Klauer-Möhring* bejahen dies mit dem Hinweis darauf, daß auch die Nichtigkeitsklage ebensowohl gegen einen gutgläubigen wie einen schlechtgläubigen Patentinhaber gegeben ist; a. M. wohl RG v. 12. 11. 1930 Bl 1931/117.

37) RG v. 15. 2. 1930 MuW 1930/242, Klauer-Möhring, § 13 Anm. 7 a; a. M. *Kohler*, S. 402, *Pietzcker*, § 10 Anm. 18, *Möller*, § 13 Anm. 12.

einem Nichtberechtigten erwirkten Patents zu verlangen. Daraus folgt, daß er nach einer etwaigen rechtskräftigen Abweisung der Übertragungsklage immer noch die Möglichkeit besitzt, die Nichtigkeitsklage anzustrengen, wie umgekehrt die rechtskräftige Abweisung der Nichtigkeitsklage der weiteren Durchführung der Vindikationsklage nicht entgegensteht. Wenn freilich der Übertragungsstreit zu Gunsten des Berechtigten rechtskräftig entschieden worden ist, so erledigt sich der Nichtigkeitsstreit von selbst, da mit der Rechtkraft dieser Entscheidung Nichtigkeitskläger und Patentinhaber in einer Person zusammenfallen und es unmöglich ist, daß der Nichtigkeitskläger das Verfahren gegen sein eigenes Patent betreibt.

2. Das *französische* Recht stimmt insofern mit dem deutschen überein, als es dem Erfindungsberechtigten die Möglichkeit gibt, die Herausgabe des von einem Nichtberechtigten erwirkten Patents zu verlangen, es weicht aber darin von ihm ab, daß es die Tatsache, daß das Patent einem Nichtberechtigten erteilt worden ist, nicht als einen Grund für die Nichtigerklärung desselben anerkennt. Für das *italienische* Recht gilt das gleiche.

a) Die Patentherausgabeklage (revendication du brevet, rivendicazione di privativa) ist weder in Frankreich noch in Italien im Patentgesetz genannt. Sie ist in beiden Ländern durch die Rechtsprechung und Rechtslehre zur Anerkennung gekommen[38]). Ihre rechtliche Grundlage bilden bis heute die Bestimmungen des allgemeinen Zivilrechts über die Rückforderungen körperlicher Sachen durch den rechtmäßigen Eigentümer (Art. 2279 C. civ., Art. 439 ital. C. civ.)[39]). Man darf darin eine Fortwirkung der im 19. Jahrhundert weitverbreiteten Theorie des geistigen Eigentums sehen, welche die Rechte an Geistesschöpfungen den Rechten an körperlichen Gütern vollkommen gleichsetzte. In Italien erscheint die Anwendung der Vorschriften über die Eigentumsherausgabe auf die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Patente insofern besonders naheliegend, als dort die Geistesschöpfungen in die gesetzliche Regelung des Sacheneigentums mit einbezogen worden sind. Art. 437 ital. C. civ. bestimmt nämlich: „Le produzioni dell' igegno ap-

38) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 619 ff., *Mainié*, Bd. I N. 1244 ff., *Allart*, N. 153 ff., *Moureaux et Weismann*, N. 12, *Massius*, N. 1244 ff., aus der Rspr. etwa App. Paris v. 25. 11. 1885 Ann. 1888/215, Cass. v. 26. 4. 1900 Sir. 1901/I, 100, App. Lyon v. 2. 1. 1906 Ann. 1906/158, App. Rouen 28. 1. 1847 Dall. 1848, 2, 188; für Italien *Luzzatto*, Bd. I N. 25 ff., *Ramella*, Bd. I N. 254 ff., *Ghiron*, Bd. II §§ 150, 173, *Franco*, N. 71, aus der Rspr. etwa App. Genua v. 24. 5. 1898 Mon. trib. 1898/954: „La concessione di un attestato di privativa, avendo effetto puramente dichiarativo e non attributivo di proprietà, non impedisce che chi è il vero autore della scoperta possa rivendicare la proprietà dell'invenzione in confronto di chi indebitamente ha ottenuto l'attestato". Ebenso Cass. Rom v. 18. 7. 1910 For. ital. 1910/I/1183.

39) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 619, *Mainié* Bd. I N. 1246, *Allart*, N. 154; für Italien *Luzzatto*, Bd. I N. 286, *Ramella*, B. I N. 235.

artengono al loro autore, secondo le norme stabilite dalle leggi speiali." Unter Umständen kann die Patentübertragungsklage auch als Klage aus unerlaubter Handlung (actio doli) oder als Klage aus Vertrag (actio ex contractu) angestrengt werden[40]).

b) Für die Patentübertragungsklage sind ausschließlich die Zivilgerichte zuständig[41]). In Frankreich folgt das aus der Vorschrift des Art. 34 PatG, wonach die Patentnichtigkeits- und Patentverfallsklage (action en nullité, action en décheance) wie überhaupt alle Streitigkeiten bezüglich des Eigentums an Patenten vor die Zivilgerichte erster Instanz gehören. Aktiv legitimiert zur Erhebung der Übertragungsklage ist der Erfindungsberechtigte. Das kann entweder der Erfinder bezw. ein Rechtsnachfolger desselben sein[42]) oder auch eine Person, die das Erfinderrecht kraft eines besonderen Zurechnungsverhältnisses originär erworben hat[43]). Passiv legitimiert ist der gegenwärtige Inhaber des unrechtmäßig angemeldeten Patentes und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er bös- und gutgläubig ist. So kann der Erfindungsberechtigte auch gegen den gutgläubigen Zessionar desjenigen, der ihm die Erfindung widerrechtlich entnommen und für sich selbst zur Anmeldung gebracht hat, mit einer Klage auf Patentherausgabe vorgehen[44]). Um mit einer Klage durchzudringen, muß der Erfindungsberechtigte den Nachweis einer widerrechtlichen Entnahme (usurpation, usurpazione) der Erfindung aus seinem Erfindungsbesitz liefern[45]). Er kann sich dabei aller im ordentlichen Streitverfahren zugelassenen Beweismittel bedienen[46]). Das Gericht entscheidet in freier Beweiswürdigung[47]). Der Beklagte kann sich zu seiner Verteidigung nicht darauf berufen, daß der Kläger gar nicht der wahre Erfindungsberechtigte ist, daß er die Erfindung seinerseits einem anderen entwendet hat[48]). Auch die Einrede der Nichtigkeit oder des Verfalls des Patentes ist ihm nicht gegeben[49]). Das Urteil, das dem Kläger das Eigentum an dem Patent

40) Vgl. für Frankreich *Mainié*, Bd. I N. 1268, a. d. Rspr. etwa Trib. Avesnes v. 3. 4. 1874 Ann. 1874/382, App. Paris v. 24. 6. 1904 Ann. 1904/301; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 236.

41) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 629, *Mainié*, Bd. I N. 1267, *Allart*, Bd. I N. 151/160; für Italien, *Ramella*, Bd. I N. 238, *Franco*, N. 71.

42) *Mainié*, Bd. I N. 1258, *Ramella*, Bd. I N. 236, aus der ital. Rspr. Cass. Turin v. 12. 9. 1894 Mon trib. 1894/892.

43) z. B. ein Unternehmer nach Art . 22 des neuen italienischen PatG.

44) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 622, *Mainié*, N. 1274, *Allart*, N. 157, und aus der Rspr. App. Paris v. 4. 7. 1856 Ann. 1856/290; für Italien *Luzzatto*, Bd. *I* N. 292, *Ramella*, Bd. I N. 235, *Ghiron*, Bd. II § 150, *Franco*, N. 71.

45) Für Frankreich *Mainié*, Bd. I N. 1246; für Italien *Ramella*, Bd. I N. 236, und aus der Rspr. Cass. Rom v. 18. 7. 1910 For. ital. 1910/I/1183.

46) Für Frankreich *Mainié*, Bd. N. 1254, für Italien *Ramella*, Bd. I N. 237.

47) Aus der franz. Rspr. etwa Cass. v. 6. 5. 1863 Ann. 1863/415.

48) *Pouillet*, N. 623, *Mainié*, Bd. I N. 1272.

49) Pouillet, N. 621, Mainié, Bd I N. 1270, Allart, N. 155, aus der Rspr. App. Paris v. 28. 5. 1867 Ann. 1867/372.

zuspricht, wird dadurch vollstreckt, daß im Patentregister bezw. auf der Patenturkunde der Name des Kläger als der des wahren Erfindungsberechtigten an die Stelle des Namens des Beklagten gesetzt wird[50]). In Frankreich streitet man darüber, welche Behörde zur Vornahme der Umschreibung zuständig ist. Manche Schriftsteller und ein Teil der Rechtsprechung stimmen für die Verwaltungsgerichte; nach der herrschenden Lehre kommen dagegen die Zivilgerichte in Betracht[51]) Anders als in Deutschland ist in Frankreich und Italien die Patent übertragungsklage in keinem Falle an eine Ausschlußfrist gebunden. Sie kann während der ganzen Dauer des Patents erhoben werden.

5. Im *englischen* Recht weist der Schutz des Erfindungsberechtigten gegen das einem Nichtberechtigten verliehene Patent eine etwas andere Gestaltung auf als in den bisher besprochenen Rechtsordnungen. Er besteht darin, daß der Erfindungsberechtigte *Widerruf* (revocation) dieses Patents verlangen und dann ein *eigenes Patent mit dem Datum des widerrufenen* erwirken kann. Für die Beantragung des Widerrufs sieht das Gesetz zwei Möglichkeiten vor. Der Antrag kann entweder gemäß Sect. 25 PatG bei Gericht oder gemäß Sect. 26 PatG bei der Patentbehörde", dem „Comptroller", eingebracht werden.

a) In Sect. 25 PatG wird bestimmt: „(1) Revocation of a patent may be obtained *on petition to the court*. (2) A patent may be revoked upon any of the following grounds ..... (b) that the true and first inventor was not the applicant or one of the applicants for the patent; (c) that the patent was obtained in fraud of rights of the person applying for the order or of any person under or through whom he claims; ..... (4) A petition for revocation of a patent may be presented (a) by the Attorney-General or any person authorised by him; or (b) by any person alleging (1) that the patent was obtained in fraud of his rights, or of the rights of any person under or through whom he claims; or (2) that he, or any person under or through whom he claims, was the true inventor of any invention included in the claim of the patentee; ....."

Zu beachten ist, daß der Kläger bei der Klage aus Sect. 25 Subsect. 2 § c nachweisen muß, daß der Patentanmelder betrügerisch (fraudently) gehandelt hat, während die Klage aus Subsect. 2 § b diesen Nachweis nicht voraussetzt[52]).

b) In Sect. 26 PatG wird angeordnet: „(1) Any person who would have been entitled to oppose the grant of a patent or is the successor in interest of a person who was so entitled may within twelve months from the date of sealing the patent *apply to the comptroller* for an

50) Vgl. für Frankreich *Pouillet*, N. 619, *Mainié*, Bd. I N. 1246, *Allart*, N. 154, für Italien *Luzzatto*, Bd. I N. 286, *Ramella*, Bd. I N. 239.

51) *Pouillet*, N. 630, *Mainié*, Bd. I, N. 1289, *Allart*, N. 159; vgl. auch *Ghiron*, Bd. II § 73, *Franco*, N. 71.

52) *Terrell*, S. 396.

rder revoking the patent on any one or more of the grounds on which he grant of a patent might have been opposed."

Da die Zurücknahmeklage nach Sect. 26 PatG aus den gleichen Gründen möglich ist wie der Einspruch gegen eine Patentanmeldung ach Sect. 11 PatG, wird sie in der Doktrin häufig als „nachträglicher Einspruch" (belated opposition) bezeichnet[53]). Der Begriff „Rechtsachfolger" (successor in interest) in Sect. 26 Subsect. 1 PatG bedeutet ichts anderes als der Begriff „gesetzlicher Repräsentant" (legal representative) in Sect. 11 Subsect. 1 § a PatG. Demnach ist zur Erebung der Widerrufsklage nach Sect. 26 nur derjenige, der durch die viderrechtliche Entnahme der in dem Patent geschützten Erfindung erletzt worden ist, oder im Falle seines Todes sein Testamentsvollstrecker bezw. sein Nachlaßverwalter legitimiert. Einem gewöhnlichen Rechtsnachfolger des durch Entnahme Verletzten, einem „assignee", teht die Widerrufsklage nach Sect. 26 nicht zu[54]).

c) Die widerrechtliche Entnahme einer Erfindung (das sog. „obtaining of the invention") kann außer auf die vorbezeichnete Weise auch urch *Einrede* oder *Widerklage in einem Patentverletzungsprozeß* geend gemacht werden. So bestimmt Sect. 25 Subsect. 3 PatG: „Every round on which a patent may be revoked shall be available as a *round of defence* in an action for infringement of a patent." Und in ect. 32 PatG heißt es: „A defendant in an action for infringement of patent, may without presenting a petition, apply in accordance with he rules of the Supreme Court *by way of counterclaim* in the action or the revocation of the patent."

d) Hat der Erfindungsberechtigte durch eine Klage nach Sect. 25 ezw. Sect. 26 PatG bezw. durch eine Widerklage nach Sect. 32 PatG ie Zurücknahme des von einem Nichtberechtigten erwirkten Patents urchgesetzt, so steht es ihm frei, gemäß Sect. 15 Subsect. 2 PatG ein *igenes Patent* für die Erfindung anzumelden, welches dann das *Datum es widerrufenen Patents* zugesprochen bekommt.

4. In den *Vereinigten Staaten von Amerika* haben die Rechtsbehelfe, ie dem Erfindungsberechtigten — das aber ist dort nur der Ersterfiner — gegenüber dem einem Nichtberechtigten gewährten Patent geeben sind, ein ganz besonderes Gepräge. Sie lassen sich mit den Mitteln, mit denen der Erfindungsberechtigte in anderen Ländern das Patent des Nichtberechtigten angreifen kann, nur schwer vergleichen.

a) Will der Ersterfinder selbst in den Genuß des Monopolrechts an er Erfindung kommen, so muß er das Patent des Nichtberechtigten in inem Prioritätsstreitverfahren, einem sog. *Interference-Verfahren*, zu Fall bringen und dann ein eigenes Patent für die Erfindung erwirken.

53) *Walker & Foster*, S. 126, *Terrell*, S. 216.
54) *Terrell, S. 217*, aus der Rspr. *Gascoine's Patent* (1909) 27 R.P.C. 78.

Eine Klage auf Abtretung des von dem Nichtberechtigten erlangten Patents ist ihm nicht gegeben.

b) Ein zweiter Weg, um das Patent eines Nichtberechtigten zu zerstören, besteht darin, es zu verletzen und dann in dem nachfolgenden Verletzungsstreit die widerrechtliche Entnahme der in ihm geschützten Erfindung geltend zu machen mit der Wirkung, daß es für nichtig erklärt und die Klage des Patentinhaber abgewiesen wird[55]). Dieser Weg ist durch R.S. Sect. 4920 eröffnet, wo bestimmt wird: „In any action for infringement the defendant may plead the general issue, and, having given notice in writing to the plaintiff or his attorney thirty days before, may prove on trial any one or more of the following spezial mattes: .... Second: That he had surreptitiously or unjustly obtained the patent for that which was in fact invented or discovered by another who was using reasonable diligence in adapting and perfecting the same."

Die Einrede der widerrechtlichen Entnahme ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht nur dem durch die Entnahme verletzten Ersterfinder, sondern jedermann gegeben, der von dem Patentinhaber wegen einer Patentverletzung belangt wird. Wie *Michaelis* ausführt, handelt es sich bei ihr um nichts anderes als um eine *Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents*[56]). Die Möglichkeit einer selbständigen Nichtigkeitsklage ist dagegen dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika unbekannt.

c) An und für sich ist nach amerikanischem Recht auch eine *Zurücknahme des Patents durch die Patentbehörde* zulässig. Sie kommt praktisch freilich nur sehr selten vor. Sie wird nämlich nur dann angeordnet, wenn die Regierung vor einem Gericht mit Erfolg auf Beseitigung eines widerrechtlich erschlichenen Patents geklagt hat[57]).

§ 18. Der Schutz gegen unbefugte Veröffentlichung der Erfindung.

I. Der Schutz gegen eine unbefugte Preisgabe der Erfindung an die Allgemeinheit entspricht einem unabweisbaren Bedürfnis. Die Preisgabe der Erfindung an die Allgemeinheit bewirkt nämlich in einer Reihe von Ländern ein sofortiges Erlöschen des Rechtes auf das Patent (so in der Schweiz, Frankreich und Italien), in anderen Ländern schafft sie zumindest einen für dieses Recht höchst gefährlichen Zustand insofern, als es untergeht, wenn der Bekanntgabe der Erfindung nicht binnen einer gewissen, gesetzlich bestimmten Frist eine Patentanmeldung nachfolgt (so in Deutschland, England und den Vereinigten Staaten

55) *Michaelis*, S. 206, 277.

56) *Michaelis*, S. 279.

57) So führt *Amdur*, S. 904, aus: „Patents may be cancelled in equity on the ground of fraud in their procurement; but only the government may bring such a suit". Vgl. ferner *Robinson*, Bd. II §§ 721 ff., u. *Hopkins*, Bd. I § 352. Als „leading case" kommt die Entscheidung *Mowry v. Whitney*, 81 U. S. 434, in Betracht; vgl. auch *U. S. v. American Bell Telephone Co.*, 167 U. S. 224—264.

von Amerika). Die Möglichkeit einer geheimen Verwertung der Erfindung geht mit deren Preisgabe an die Allgemeinheit stets verloren, damit aber auch die Möglichkeit, über die Erfindung als Geheimnis rechtsgeschäftlich zu verfügen, z. B. sie als Geheimnis zu verkaufen; denn kein vernünftiger Geschäftsmann wird sich bereit finden, für eine Erfindung, die seine Mitbewerber schon kennen oder wenigstens ohne weiteres kennen lernen können, Geld auszugeben.

Der Schutz gegen eine unbefugte Bekanntgabe der Erfindung an die Allgemeinheit kann sich in zwei Richtungen bewegen. Er kann den Charakter einer *Vorbeugungsmaßnahme* tragen, kann darauf gerichtet sein, die Bekanntgabe der Erfindung — ihre mündliche oder schriftliche Veröffentlichung, ihre Anmeldung zum Patent, ihre offenkundige Benutzung — zu verhindern und dem Erfindungsberechtigten so den Wert des Erfindungsgeheimnisses zu erhalten. Er kann aber auch den Charakter einer *Wiedergutmachungsmaßnahme* tragen und dahingehen, den Schaden auszugleichen, den der Erfindungsberechtigte durch die widerrechtliche Zerstörung des Erfindungsgeheimnisses seitens eines Dritten erlitten hat.

II. Im einzelnen läßt sich für die verschiedenen Rechtsordnungen folgendes feststellen:

1. In *Deutschland* kann der Erfindungsberechtigte gegen eine Person, von der eine Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses zu erwarten ist, eine Klage auf *Unterlassung* anstrengen[1]). Ist die Preisgabe bereits erfolgt, so kann er Ausgleich der durch sie verursachten Vermögensbeeinträchtigung verlangen und zu diesem Zweck eine Klage auf *Schadenersatz* erheben[2]).

a) Die *Unterlassungsklage* läßt sich verschieden begründen. Sie ergibt sich zunächst aus der oben besprochenen Zugehörigkeit des Erfinderrechts zu den absoluten Rechten. Rechtsprechung und Wissenschaft haben nämlich in Weiterführung des Rechtsgedankens, der in den Bestimmungen über die Namensschutz-, Besitzstörungs- und Eigentumsfreiheitsklage (§§ 12, 862, 1004 BGB) zum Ausdruck kommt, den Grundsatz entwickelt, daß jeder objektiv widerrechtliche Eingriff in ein absolutes Recht mit einer Unterlassungsklage abgewehrt werden kann[3]). Die Unterlassungsklage ist im allgemeinen nur dann zulässig, wenn bereits einmal eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und weitere Verletzungen zu besorgen sind. Unter Umständen kann sie aber,

1) Vgl. etwa *Kisch*, S. 57, *Damme-Lutter*, S. 217, *Gierke*, Bd. I S. 873, *Kohler*, S. 253, *Hirsch*, S. 105, *Bruch*, S. 125, *Kent* § 1 Anm. 258, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 26.

2) Vgl. etwa *Kisch*, S. 58, *Damme-Lutter*, S. 218, *Gierke*, Bd. I S. 892, *Kohler*, S. 253, *Hirsch*, S. 99, *Bruch*, S. 120.

3) *Staudinger*, Komm. z. BGB, § 823 *Vorbem.* VII E, § 1004 Anm. 17, RG *Räte* Komm. z. BGB § 823 Vorbem. u. § 1004 Anm. 7, *Planck-Strohal*, Komm. z. BGB, § 823 Anm. IV 2, § 1004 Anm. 49, *Enneccerus-Lehmann*, § 242 und die dort angeführten Entscheidungen.

wie das Reichsgericht mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des gewerblichen Lebens entschieden hat, schon gegenüber einer ernstlich drohenden erstmaligen Rechtsverletzung gegeben sein[4]). Sofern mit ihr der Zerstörung eines Erfindungsgeheimnisses vorgebeugt werden soll, darf sie nicht davon abhängig gemacht werden, daß bereits eine Verletzung dieses Geheimnisses vorliegt. Der Erfindungsberechtigte muß sich ihrer in dem Augenblick bedienen können, wo die Annahme gerechtfertigt erscheint, daß ein Dritter unbefugt eine Veröffentlichung der Erfindung vorbereitet; andernfalls würde er mit ihr regelmäßig zu spät kommen.

In manchen Fällen wird sich die Unterlassungsklage auf Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. 6. 1909 (in der Fassung der Notverordnung vom 9. 3. 1932) stützen lassen. In Betracht kommt einmal die Generalklausel zur Verhütung unlauteren Wettbewerbs (§ 1 UWG). Voraussetzung für ihre Anwendung ist, daß die Vorbereitungen zur Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs getroffen werden und gegen die guten Sitten verstoßen[5]). In Betracht kommen ferner die Vorschriften über den Verrat und Mißbrauch von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (§§ 17, 18, 19 UWG). Droht eine der in den §§ 17, 18 näher umschriebenen Straftaten, so hat der Bedrohte gemäß § 19 einen Anspruch auf Unterlassung[6]).

---

4) So etwa eine Entscheidung vom 17. 2. 1921 RGZ 101/339.

5) Einzelheiten in den Erläuterungsbüchern zum UWG von *Baumbach* (3. Aufl. 1936), *Becher*, (2. Aufl. 1932), *Callmann*, (2. Aufl. 1932), *Elster*, 9. Aufl. 1932 *Reimer*, (1935), *Rosenthal*, (8. Aufl. 1930).

6) Näheres über den Verrat und Mißbrauch von Geschäfts- und Fabrikgeheimnissen unten § 20.

7) *Kisch*, S. 58, 60.

8) Dem bisherigen *österreichischen* und dem *schweizerischen* Recht ist gleichfalls eine negatorische Klage zum Schutze gegen die unbefugte Preisgabe von Erfindungsgeheimnissen eigen.

Nach dem ersteren läßt sie sich ebenso wie nach dem deutschen Recht entweder nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen als Klage aus einem gesetzlich anerkannten absoluten Recht erheben (dazu *Ehrenzweig*, Bd. II/1 S. 10, *Schlesinger* bei *Klang*, Komm. z. ABGB Bd. II/2 S. 16, und aus der Rspr. OGH v. 26. 3. 1919 SZ 1/21, v. 3. 5. 191 SZ 3/51, v. 21. 1. 1924 SZ 6/21) oder auf wettbewerbsrechtliche Bestimmungen stützen (dazu *Friebel u. Pulitzer*, Einltg. C 4 b); in Betracht kommt § 1 ö. UWG, der wörtlich mit der Generalklausel (§ 1) des deutschen UWG übereinstimmt, und dann die §§ 11, 12, 13 ö. UWG, die sich inhaltlich im großen und ganzen mit den deutschen Rechtssätzen über die Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§§ 17, 18, 19 des deutschen UWG) decken. Auch darin entspricht das bisherige österreichische Recht dem deutschen, daß der Unterlassungsanspruch auch das Recht einschließt, die Beseitigung des das Erfinderrecht gefährdenden Zustandes zu verlangen (vgl. 15 ö. UWG), und daß er außer durch Klage auch im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden kann (dazu § 381 ö. EO, § 24 ö. UWG).

In der Schweiz läßt sich der präventive Schutz gegen die unerlaubte Veröffentlichung, offenkundige Benutzung oder Anmeldung einer Erfindung zum

Mit der Unterlassungsklage lassen sich im einzelnen verschiedene Ziele verfolgen. So kann der Erfindungsberechtigte durch sie erreichen, daß einem Dritten die Veröffentlichung oder die offenkundige Benutzung der Erfindung bezw. die Mitteilung des Erfindungsgedankens an Personen, von denen derartige Handlungen zu erwarten sind, verboten wird, oder auch, daß der Dritte die Anlagen, welche der Vorbereitung der Veröffentlichung oder Benutzung dienen, beseitigen muß.

Der Unterlassungsanspruch kann außer durch Klage auch im Wege der *einstweiligen Verfügung* geltend gemacht werden[7]). Die Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung regelt § 935 ZPO. Es muß vor allem Gefahr in Verzug sein. Wird der Unterlassungsanspruch aus Bestimmungen des UWG hergeleitet, so kann er auch dann durch eine einstweilige Verfügung gesichert werden, wenn die in § 935 ZPO bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen (§ 25 UWG)[8]).

b) Ist die Erfindung durch eine Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung in die Allgemeinheit gedrungen, so ist der Unterlassungs-

---

Patent auf dreierlei Weise begründen. Auch hier ist die vorbeugende Unterlassungsklage nach einem allgemeinen Rechtsprinzip überall dort zulässig, wo die Verletzung eines anerkannten Rechtes oder Rechtsgutes droht, (vgl. *von Tuhr*, Allg. Teil des schweizerischen OR, Bd. I S. 349, *Naef*, Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage im schweizer. Recht, Diss. Zürich 1919 S. 90 ff., *Egger*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 82, ferner BG v. 20. 3. 1908 BGE 34/II/118, und BGE 42/II/600).

Ferner kann ein Abwehranspruch auch hier aus dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs erhoben werden, wenn dessen Merkmale den auf Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses gerichteten Veranstaltungen eigen sind, d. h. aber im Hinblick auf die Prägung, die das Bundesgericht dem Begriff des unlauteren Wettbewerbs gegeben hat, wenn diese Veranstaltungen zu Wettbewerbszwecken erfolgen, das Recht der wirtschaftlichen Persönlichkeit beeinträchtigen und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Verkehrsleben verstoßen (dazu *Bühler*, Die zivilrechtliche Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in der Praxis des schweizer BG, Diss. Zürich 1930 S. 45 ff.).

Betrachtet man das Erfinderrecht als ein Recht, das neben vermögensrechtlichen Bestandteilen auch persönlichkeitsrechtliche Elemente aufweist oder das gar seinem Kern nach garnicht zu den Vermögensrechten, sondern zu den Persönlichkeitsrechten zählt (vgl. BG v. 12. 10. 1933 BGE 59/II/242), so muß man zu seinem Schutz folgerichtig auf die Mittel zurückgreifen, welche das ZGB bzw. das OR zum Schutze der Persönlichkeitsrechte vorsehen; zu diesen gehört aber außer der in Art. 28 ZGB festgelegten Beseitigungsklage nach allgemeiner Anschauung auch die vorbeugende Unterlassungsklage (vgl. *Hafter* bei *Gmür*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 5, *Egger*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 81, *Specker*, Die Persönlichkeitsrechte, Diss. Zürich 1911 S. 339, *Giesker*, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre, Diss. Zürich 1904 S. 185; a. M. *Naef*, a. a. O. S. 92).

Abwegig ist m. E. die für das bisherige österreichische Recht von *Friebel* u. *Pulitzer* (Einltg. C 4 a) und für das schweizerische Recht von *Weidlich* u. *Blum* (Art. 1 Anm. 2) vertretene Ansicht, daß ein Schutz gegen die unbefugte Preisgabe von Erfindungsgeheimnissen sich unter anderem auch durch Anwendung der Besitzstörungsklage (§ 339 ABGB bzw. Art. 928 ZGB) bewirken lasse.

anspruch hinfällig geworden. Dem Erfindungsberechtigten bleibt nur mehr ein Anspruch auf *Schadenersatz* gegen denjenigen, der die Erfindung gemeinkundig gemacht hat, vorausgesetzt, daß diesem dabei ein Verschulden zur Last gefallen ist. Der Schadenersatzanspruch kann wie der Unterlassungsanspruch verschiedene Grundlagen haben. Als absolutes Recht zählt das Erfinderrecht zu den Rechten, deren vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung gemäß § 823 Abs. 1 BGB einen Schadenersatzanspruch erzeugt[9]). Handelt es sich um einen vorsätzlichen und sittenwidrigen Eingriff in das Erfinderrecht, so kann sich der Schadenersatzanspruch subsidiär aus § 826 BGB ergeben. Auch aus den Bestimmungen des Wettbewerbgesetzes kann unter Umständen eine Haftung für den Schaden, der durch die unbefugte Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses entstanden ist, hergeleitet werden; es kommen wie bei dem Unterlassungsanspruch die §§ 1, 17, 18, 19 UWG in Betracht.

Über die Art des Schadenersatzes kann kein Zweifel herrschen. Der Schadenersatz kann nur in der Leistung einer Geldsumme bestehen, da die Wiederherstellung des Zustandes, wie er ohne die schädigende Handlung sein würde, unmöglich ist (§§ 249, 251 Abs. 1 BGB)[10]).

c) Ob dem Erfinder wegen der von einem Dritten vorgenommenen unbefugten Bekanntgabe seiner Geistesschöpfung an die Allgemeinheit außer den genannten Ansprüchen auf Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz auch noch andere Ansprüche gegeben sind, ist fraglich. Ansprüche aus dem Gesichtspunkt der *ungerechtfertigten Bereicherung* (§ 812 BGB) werden von der herrschenden Lehre verneint[11]). Dies

9) Wissenschaft und Rechtsprechung stimmen nämlich darin überein, daß unter den Begriff des „sonstigen Rechts" in § 823 Abs. 1 BGB alle absoluten Rechte fallen; vgl. *Staudinger*, Komm. z. BGB § 823, Anm. II, A, e, RG Räte, Komm. z. BGB § 823 Anm. 9, *Enneccerus-Lehmann*, § 228 I, 1, b, RG v. 29. 2. 1904 RGZ 57/353 ff.

10) Im bisherigen *österreichischen* und im *schweizerischen* Recht ist ebenfalls ein Schadensersatzanspruch des Erfindungsberechtigten bei schuldhafter Zerstörung des Erfindungsgeheimnisses durch einen Dritten anerkannt.

Nach dem bisherigen österreichischen Recht kommt entweder ein Ersatzbegehren nach allgemeinem bürgerlichen Recht (§§ 1293 ff. ABGB) oder ein solches nach Wettbewerbsrecht (§§ 1, 2, 11, 12, 13 ö. UWG) in Frage. Während das letztere in jedem Fall außer auf Ausgleich des positiven Vermögensschadens auch auf Ersatz des entgangenen Gewinns gerichtet sein kann (§ 16 Abs. 1 ö. UWG), umfaßt das erstere einen Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns nur in Fällen vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Erfinderrechtsverletzungen (§ 1324 ABGB).

In der Schweiz lassen sich Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch die Preisgabe der Erfindung an die Allgemeinheit entstanden ist, in erster Linie aus dem Gesichtspunkt der Haftung für unerlaubte Handlungen (Art. 41 OR) erheben. Rechnet man das Erfinderrecht zu den Persönlichkeitsrechten, so kann man sie auch aus Art. 49 OR herleiten.

11) So *Kisch*, S. 60, *Reiling*, S. 83, *Bruch*, S. 124, *Isay* Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 31, *Lutter*, § 3 Anm. 3, *Krauße-Katluhn*, § 3, Anm. 1, II, c; a. M. *Kent*, § 1 Anm. 240,

erscheint besonders wichtig für den Fall, daß jemand die Erfindung ihrem Urheber entwendet und einem Dritten mitgeteilt hat, der sie dann in gutem Glauben offenkundig benutzt. Gegen den Dritten kann der Erfinder keinen Schadensersatzanspruch geltend machen, sodaß man daran denken könnte, ihm mit einem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung zu helfen. Das Reichsgericht hat aber entschieden, „daß die gutgläubige Benutzung einer nicht geschützten Erfindung keinen Bereicherungsanspruch erzeugen kann. Denn einmal tritt dabei keine Vermögensverschiebung ein, weil der Erfinder nicht berechtigt ist, die Benutzung der Erfindung gutgläubigen Dritten zu untersagen, und sodann wäre es mit dem Patent- und Mustergesetz nicht vereinbar, an die Benutzung der ungeschützten Erfindung den Bereicherungsanspruch zu knüpfen, während er der geschützten Erfindung nicht gewährt wird“[12]). Dagegen wird verschiedentlich angenommen, daß der Erfinder von demjenigen, der seine Erfindung in unbefugter Weise offenkundig benutzt hat, Herausgabe des aus der Benutzung gezogenen Gewinns aus dem Gesichtspunkt der *uneigentlichen Geschäftsführung ohne Auftrag* (§ 687 Abs. 2 BGB) verlangen kann[13]). Meines Erachtens läßt sich gegen diese Auffassung nichts einwenden[14]).

2. In *Frankreich* besteht, soweit ich zu sehen vermag, keine Möglichkeit, die unbefugte Offenbarung von Erfindungen mittels einer Unterlassungsklage aufzuhalten. Der Erfinder ist hier auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen beschränkt.

a) Die *Unterlassungsklagen* sind dem französischen Recht an und für sich nicht fremd. Der Umstand, daß der Code civil über sie schweigt, hat die Praxis nicht gehindert, ein reiches System derselben

---

Stern-Oppenheimer, Einltg. S. 21, *Hirsch*, S. 103, und besonders *Riezler*, S. 127 ff., 137 ff., der in tiefschürfenden Ausführungen die Zullässigkeit des Bereichrungsanspruchs verficht.

Zu der im wesentlichen gleich gelagerten Frage der Bereicherungsklage bei Patentverletzungen vgl. außer den Erläuterungsbüchern zum Patentgesetz etwa *Schulz*, System der Rechte auf den Eingrifferwerb, Arch Ziv Pr 105/63 ff., *Pinzger*, Der Bereicherungsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1927/269 ff., *S. Orth*, Die Bereicherung im Patentrecht (Marburg, 1928), *Kisch* in der Festgabe für das Patentamt S. 92, *J. L. Seligsohn*, Die Bereicherung im Patentrecht, GRUR 1928/662, *Fuchs*, Die Ausgleichspflicht bei gutgläubiger Patentverletzung (Diss. Köln 1935), *Beitzke*, Die Bereicherungsklage bei gutgläubiger Patentverletzung, GRUR 1936/388, *Bolze*, Gibt es einen Anspruch auf Schadenersatz oder Herausgabe der gezogenen Nutzung wegen einer Patentverletzung, die weder wissentlich noch grobfahrlässig begangen ist? Arch ZivPr 92/319, *Reinhold*, Zur Lehre vom Schadenersatzanspruch und Bereicherungsanspruch des Patentinhabers gegen den Verletzer, GRUR 1935/647, *Lindenmaier*, Die Herausgabe des Verletzungsgewinns, ZAkDR 1936/163, und aus der Rspr. RG v. 31. 12. 1898 RGZ 43/56, v. 5. 2. 1886 RGZ 15/132, v. 12. 5. 1926 RGZ 113/42, v. 9. 6. 1928 RGZ 121/261.

12) Entsch. v. 2. 5. 1917 ZIR 1917/136.

13) So *Kisch*, S. 60, *Damme-Lutter*, S. 218; vgl. auch *Lutter*, § 3 Anm. 3, *Krauße-Katluhn*, § 3 Anm. 1, II, b und RGZ 84/53.

14) Anders *Bruch*, S. 124.

zu entwickeln. Sie ist dabei freilich nicht in dem Maße wie die deutsche Rechtsprechung zu allgemeinen Grundsätzen gelangt[15]). Nur zwei Arten der Unterlassungsklage haben bis zu einem gewissen Grade eine generelle Anerkennung gefunden. Mit der in Deutschland üblichen Terminologie kann man die eine als „Unterlassungsklage auf Wiederherstellung", die andere als „deliktische Unterlassungsklage" bezeichnen. Die erstere hat mit vorbeugendem Rechtsschutz, um den es hier geht, nichts zu tun; sie stellt nur eine Abart des Schadensersatzanspruchs aus unerlaubter Handlung dar. Die letztere hingegen ist ein echtes Mittel präventiven Rechtsschutzes, sie richtet sich gegen künftige Ereignisse; sie ist gegeben, wenn der Tatbestand eines „acte illicite" (délit bzw. quasi-délit nach Art. 1382, 1383 C. civ.) objektiv und subjektiv bereits einmal verwirklicht worden ist und weitere schädigende Eingriffe mit einer gewissen Sicherheit zu erwarten sind[16]). Darüber hinaus sind Unterlassungsklagen in Frankreich nur in bestimmten Einzelfällen zugelassen. Zur Anerkennung einer allgemeinen Unterlassungsklage zum Schutze aller absoluten Rechte ist es nicht gekommen, erst recht nicht zur Anerkennung einer Unterlassungsklage nach Art der in Deutschland üblichen „actio quasi negatoria", mit der jeder objektiv widerrechtliche Eingriff in ein vom Gesetz geschütztes Gut abgewehrt werden könnte. Berücksichtigt man, daß die deliktische Unterlassungsklage wegen ihrer Voraussetzungen für den Schutz gegen eine unbefugte Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses nicht in Betracht kommt[17]), daß andererseits das Erfinderrecht nicht zu den Rechten gehört, bei denen nach der Praxis schon ein erstmalig drohender rechtswidriger Eingriff eine Unterlassungsklage rechtfertigt, so muß man die Möglichkeit eines vorbeugenden Schutzes gegen die unbefugte Offenbarung von Erfindungen für das französische Recht verneinen[18]).

b) Ein Anspruch auf *Schadensersatz* ist gegeben, wenn mit der Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses der Tatbestand einer unerlaubten Handlung (Art. 1382, 1383 C. civ.) erfüllt worden ist[19]). Das ist der Fall, wenn die Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses auf seiten des Erfindungsberechtigten einen Schaden (dommage) verursacht hat und

15) *Eltzbacher*, Die Unterlassungsklage (Berlin — 1906) S. 55.

16) *Demogue*, Traité des obligations, Bd. IV N. 496, *Planiol-Ripert-Esmein*, Bd. VI N. 544, *Colin-Capitant*, Bd. II N. 186.

17) Ist die Veröffentlichung der Erfindung erst einmal erfolgt, so ist mit einer Unterlassungsklage nicht mehr zu helfen!

18) Das Schrifttum, das sich mit der Frage der „divulgation fraudaleuse" von Erfindungen befaßt, erwähnt denn auch als Rechtsbehelf des Erfinders nur die Schadensersatzklage. Vgl. *Pouillet*, N. 420 ff., 1000 bis, *Mainié*, Bd. I N. 1765 ff., *Massius*, N. 1036 f., auch *Alexandroff*, N. 753 ff.

19) Art. 1382 C. civ.: „Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Art. 1383 C. civ.: „Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

ußerdem auf Verschulden (faute) beruht, sei es auf Vorsatz (inten-ion), sei es auf Fahrlässigkeit (négligence ou imprudence)[20]).

Die gleiche Begründung aus Art. 1382, 1383 C. civ. erfährt der chadensersatzanspruch auch dann, wenn die Offenbarung des Erfin-ungsgedankens einen Akt unlauteren Wettbewerbs darstellt. Die Lehre on der „concurrence déloyale" ist nämlich nichts anderes als eine der ielen Anwendungen, welche diese elastischen Rechtsnormen in der Hand des französischen Dichters gefunden haben[21]).

5. Während die *italienische* Doktrin sich im allgemeinen nicht sehr on der französischen unterscheidet, geht sie in der Frage des Schutzes egen die widerrechtliche Preisgabe von Erfindungsgeheimnissen andere Vege als die französische. Sie kommt nicht nur zur Bejahung eines *chadensersatzanspruches* bei schuldhaften Eingriffen in das Erfinder-echt, sondern auch zur Anerkennung eines *Anspruchs auf Unter-assung*.

a) So äußert R a m e l l a die Ansicht, daß in Italien eine „azione ivile negatoria per l'illigittimo attacco alla sfera segrete dell'inventore" egeben sei[22]). Über ihre Grundlagen und Voraussetzungen schweigt r, jedoch legen die Ausführungen, die er an anderer Stelle über die azione negatoria" zum Schutze des Rechtes aus dem Patent macht[23]), ie Vermutung nahe, daß er auch die Unterlassungsklage gegen wider-echtliche Eingriffe in die Geheimsphäre des Erfinders als eine Parallel-rscheinung zu der Abwehrklage gegen Verletzungen des Eigentums, . h. aber als eine Klage aus einem absoluten Rechte ansieht[24]). G h i-o n bejaht gleichfalls eine Unterlassungsklage gegenüber der drohen-en Preisgabe von Erfindungsgeheimnissen, will sie aber auf gewisse Fälle beschränkt wissen. Sein Gedankengang ist folgender: Aus den Normen, die den Verrat von Fabrikgeheimnissen seitens bestimmter Per-onen mit Strafe bedrohen[25]), ergibt sich stillschweigend ein gegen jene Personen gerichtetes Verbot, derartige Geheimnisse zu verletzen. Aus der Mißachtung dieses Verbots erwächst dem Inhaber des Geheimnisses ein Anspruch auf Unterlassung, den er durch Klage geltend machen kann. Dagegen besitzt der Erfindungsberechtigte nicht gegenüber jedem Dritten, der das Erfindungsgeheimnis widerrechtlich bedroht, eine Ab-ehrmöglichkeit[26]).

b) Für *Schadensersatzansprüche* kommen die Art. 1151, 1152 ital. C. civ. in Betracht. Sie sind nichts weiter als eine wörtliche Übersetzung

20) Über die Elemente der unerlaubten Handlung vgl. *Demogue*, Traité des bligations Bd. II N. 220 ff., *Planiol-Ripert-Esmein*, Bd. VI N. 475 ff., *Colin-Capitant*, Bd. II N. 175 ff.

21) *Alexandroff*, N. 36 ff., vgl. auch *Pichot*. S. 299 ff.

22) Bd. I N. 79.

23) Bd. I N. 242.

24) Ähnlich wie *Ramella* auch *Franco*, N. 51 u. 71.

25) Vgl. dazu unten § 20.

26) Bd. II § 152.

der Art. 1382, 1383 des französischen Zivilgesetzbuches[27]). Sie setzen wie jene voraus, daß die Bekanntgabe der Erfindung auf Verschulden, sei es Vorsatz (dolo), sei es Fahrlässigkeit (colpa) beruht und zu einer Schädigung (danno) des Erfindungsberechtigten geführt hat[28]). Auch als Akt unlauteren Wettbewerbs (atto di concorrenza sleale) läßt sich die Preisgabe eines Erfindungsgeheimnisses nur unter Heranziehung der Art. 1151, 1152 ital. C. civ. verfolgen, da die Lehre vom unlauteren Wettbewerb in Italien ebenso wie in Frankreich in erster Linie auf den Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubter Handlung aufgebaut worden ist[29]).

4. In *England* und in den *Vereinigten Staaten von Amerika* bestimmen sich die Rechtsbehelfe gegen die unbefugte Preisgabe von Erfindungsgeheimnissen nach den Grundsätzen, welche die Equity-Rechtsprechung zur Sicherung der Fabrik- und Geschäftsgeheimnisse, der sog. „trade secrets", aufgestellt hat; das „Common Law" gewährt hier keinen Rechtsschutz[30]).

a) Als Maßnahme vorbeugender Natur kommt der Erlaß einer sog. „injunction" in Betracht, d. h. der Erfindungsberechtigte kann gegen einen Dritten, der sein Erfindungsgeheimnis widerrechtlich bedroht, ein auf *Unterlassung* jeder Beeinträchtigung gerichtetes Gerichtsgebot erwirken.

Über die rechtliche Grundlage der „injunction" in derartigen Fällen bestehen verschiedene Ansichten. In der Entscheidung Morison v. Moat werden sie folgendermaßen zusammengefaßt: „Different grounds have been assigned for the exercise of the jurisdiction. In some cases it has been refered to property, in others to contract, and in others, again, it has been treated as founded upon trust or confidence, meaning, that the Court fastens the obligation on the conscience of the party"[31]). Anfangs stellte die Rechtsprechung, namentlich die amerikanische, den *Eigentumsgedanken* in den Vordergrund[32]). Schon sehr

27) Art. 1151 ital. C. civ.: „Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno".

Art. 1152 ital. C. civ.: „Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza ed imprudenza".

28) Näheres über die Haftung aus unerlaubter Handlung bei *Ruggiero*, Istituzioni di diritto civile Bd. III S. 490 ff. (dort auch weitere Literaturangaben).

29) *Ramella*, Bd. II N. 685, auch *Ghiron*, Bd. I S. 30 und aus der Rspr. App. Venedig v. 28. 11. 1930, Prop. ind. 1932/19.

30) Schrifttum: *Robinson*, Bd. III §§ 867 ff. (grundlegend!), *Hopkins*, Bd. I § 6, *Hopkins*, The Law of Trademarks, Trade Names and Unfair Competition, §§ 108 ff., *Amdur*, S. 1104 §§ 108 ff., *Nims*, §§ 141 ff., *Derenberg*, S. 118 ff.

31) 20 L. J. Ch. 522.

32) So wird z. B. in dem Fall *Champlin v. Stoddart*, 30 Hun. 300, ausgeführt: „A secret in trade is fully recognized as *property* in equity the disclosure of which will be restrained by injunction." Vgl. auch *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452: „It is settled that a secret art is a legal subject of *property*".

ald aber tauchte daneben ein anderer Gesichtspunkt auf, der einer *reupflichtverletzung*[33]). Er ist in der Praxis dann der ausschlaggebende eworden[34]). Und auch die Verfasser der „textbooks" bekennen sich urchwegs zu ihm[35]).

Die Pflicht zur Wahrung von Geheimnissen kann auf verschiedene Veise entstehen. Sie kann auf einer ausdrücklichen *vertraglichen Verinbarung* beruhen, sodaß ihre Verletzung als „breach of contract" rscheint[36]). Sie kann sich aber auch stillschweigend aus einem zwichen den Parteien bestehenden *Vertrauensverhältnis* ergeben; ihre Vertzung wird dann als „breach of trust or confidence" bezeichnet[37]). Die Begründung einer Geheimhaltungspflicht durch stillschweigende Übereinkunft wird von der Rechtsprechung namentlich in den Fällen ngenommen, in denen ein Angestellter zufolge seiner dienstlichen Tätigkeit Geheimnisse des Betriebes, in dem er arbeitet, in Erfahrung ringt und nicht durch eine besondere Klausel im Anstellungsvertrag u ihrer Geheimhaltung verpflichtet ist[38]).

33) Vgl. *Eastmann Co. v. Reichenbach*, 20 N. Y. Supp. 110: It may be bserved that the word 'property', as applied to trade secrets and inventions, as its limitations; for it is undoubtedly true that when an article manufactured y some secret process, which is not the subject of a patent, is thrown upon the narket, the whole world is at liberty to discover, if it can by any fair means, vhat the process is, and, when discovery is thus made, to employ it in the nanufacture of similar articles. In such a case, the inventor's or manufacturer's roperty in his process is gone; but the authorities all hold that, while knowedge obtained in this manner is perfectly legitimate, that which is obtained by ny *breach of confidence* can not be sanctioned".

34) Die Tatsache, daß in den Entscheidungen immer noch recht häufig von inem „property right" an Geheimnissen die Rede ist, darf hier nicht irreühren. Bemerkenswert sind in dieser Beziehung die Darlegungen des Justice *Holmes* in dem Fall *E. J. du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 243). G. 795, 244 U. S. 100: „The word property as applied to trade-marks and rade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of he primary fact that the law makes some rudimentary *requirements of good aith*. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant nows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property may be denied but the confidence can not be. Therefore the tarting-point for the present matter is not property or due process of law, but ne defendant stood in *confidential relation* with the plaintiffs, or one of them".

35) *Terrell*, S. 8, *Kerly*, S. 664, *Kerr*, On Injunctions S. 487, *Hopkins*, §§ 108 ff., *Vims*, §§ 141 ff.

36) Vgl. *National Gum & Mica Co. v. Braendly*, *51 N.* Y. Supp. 93: „Although he processes were not patented, yet, as they were secret, and as their secrecy vas protected by the *contract* between the defendant and the plaintiff, the plainff is in a situation to insist that the denfendant, who agreed to protect the ecrecy of these processes, and thus preserve their value, should not be permitted o disclose them, and thus deprive the plaintiff of the valuable property which e had induced it to purchase".

37) So erklärt der Cancellor *Runyon* in dem Fall *Salomon v. Hertz*, 40 N. Y. Eq. 400: One who invents or discovers and keeps secret a process of manufacure, whether patentable or not, has a property therein which this Court will rotect against one who, in *violation of contract* and *breach of confidence*, ndertaks to apply it to his own use or disclose it to a third person".

Um einen möglichst ausreichenden Schutz gegen den Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen zu schaffen, gewährt die Rechtsprechung „injunctions" nicht nur gegen denjenigen, der unmittelbar zur Geheimhaltung verpflichtet ist, sondern auch gegen Dritte, die das Geheimnis von einer zur Geheimhaltung verpflichteten Person erfahren haben[39]). In jedem Falle aber werden „injunctions" nur dann erlassen, wenn zur Zufriedenheit des Gerichts bewiesen ist, daß eine Verletzung des Geheimnisses tatsächlich droht[40]).

b) Hat ein Dritter eine Erfindung unter Verletzung einer ausdrücklich oder stillschweigend begründeten Geheimhaltungspflicht zur Gemeinkundigkeit gebracht, so kann der Erfindungsberechtigte gegen ihn *Schadensersatzansprüche* (damages) geltend machen, sofern er durch die Preisgabe des Erfindungsgeheimnisses einen Verlust erlitten hat.

§ 19. Der Schutz gegen unbefugte Benutzung der Erfindung.

I. Die unbefugte Benutzung der Erfindung durch einen Dritten kann offenkundig oder im Geheimen erfolgen. Der Fall der offenkundigen unbefugten Benutzung der Erfindung ist als Unterfall der unbefugten Bekanntgabe der Erfindung an die Allgemeinheit im vorigen Kapitel mitbehandelt worden. In diesem Kapitel haben wir es mit dem Schutz des Erfinders gegen eine unbefugte Benutzung der Erfindung zu tun, die nicht zur Preisgabe derselben an die Allgemeinheit führt, also weder das Recht auf das Patent zerstört noch die Mög-

---

38) Vgl. *Simmons Med. Co. v. Simmons*, 81 Fed. 165: „Having entered the service of complainants, and having had imparted to him their secrets, defendant was, in equity and good conscience, obliged to preserve them as sacredly as his own, and this as well without a contract as with it". *Eastman Co. v. Reichenbach*, 20 N. Y. Supp. 110: „ By a careful reading of the various decisions upon this subject, it will be seen that some are made to depend upon a breach of an express contract between the parties, while others proceed upon the theory that where a confidential relation exists between two or more parties engaged in a business venture, the law raisses an implied contract between them that the employe will not divulge any trade secrets imparted to him, or discovered by him in the course of his employment, and that a disclosure of such secrets, thus acquired, is a breach of trust and a violation of good morals, to prevent which a court of equity should in intervene". *Westerveld v. National Paper Co.*, 151 Ind. 673: „If a person employs another to work for him in a business in which he makes use of a secret process, or of a machinery invented by himself, or by others for him, but the nature and particulars of which he desires to keep a secret, and of which desire on the part of the employer the employe has notice at the time of his employent, even if there is no express contract on the part of the employe not to divulge said secret process or machinery, the law will imply a promise to keep the employer's secret thus intrusted to him".

39) *Kerly*, S. 664: „The jurisdiction extends to enable the Court to restrain a third party from using secret information which has been to his knowledge, obtained or communicated by breach of faith or contract". Ebenso *Kerr, On Injunctions* S. 487.

40) *Kerly*, S. 666.

ichkeit nimmt, über die Erfindung als Geheimnis rechtsgeschäftlich u verfügen.

II. Bei der Beantwortung der Frage, inwieweit der Erfinder in den inzelnen Ländern gegen eine derartige Benutzung seiner Geistesschöpfung gesichert ist, muß man die Tatsache vor Augen haben, daß em ursprünglichen Recht an der Erfindung nirgends eine Befugnis ur ausschließlichen gewerblichen Verwertung der Erfindung innewohnt, kraft deren der Erfindungsberechtigte Dritten die Benutzung er Erfindung schlechtweg verbieten könnte, daß diese Befugnis überall rst mit der Anmeldung bezw. Erteilung eines Patents entsteht[1]). Das edeutet aber nun nicht, daß der Erfinder gegen jede nicht offenundige Benutzung seiner Geistesschöpfung durch Dritte völlig machtos ist. Unter gewissen Voraussetzungen kann er eine derartige Benutzung mit einer *Klage auf Unterlassung* abwehren und außerdem *Ersatz des durch sie zugefügten Schadens* verlangen.

1. Zunächst ist das *deutsche* Recht zu betrachten. Bestimmungen, ie einen rechtswidrigen Eingriff in ein absolutes Recht voraussetzen, ommen für den Schutz des Erfinders gegen eine nicht-offenkundige enutzung seiner Erfindung durch Dritte nicht in Frage[2]). Weder läßt ich in analoger Anwendung des § 1004 BGB eine Klage auf Beeitigung bezw. Unterlassung begründen noch aus § 823 Abs. 1 BGB ine Klage auf Schadensersatz rechtfertigen. Dagegen kann man über ie Bestimmungen des § 826 BGB und der §§ 1, 17, 18, 19 UWG zu inem gewissen Schutz des Erfinders gegen die nicht-offenkundige enutzung seiner Geistesschöpfung durch Dritte gelangen[3]).

a) Wer einem anderen in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise vorsätzlich Schaden zufügt, ist ihm nach § 826 BGB zum *Ersatz des Schadens* verpflichtet. Erfolgt die Schädigung durch eine egen die guten Sitten verstoßende Handlung, welche im geschäftlichen erkehr zu Zwecken des Wettbewerbs vorgenommen wird, so folgt die chadensersatzpflicht aus § 1 UWG. Daß die unbefugte Benutzung er Erfindung durch einen Dritten für den Erfinder eine Vermögensbeeinträchtigung bedeuten kann, dürfte nicht zweifelhaft sein. Unter elchen Umständen stellt sie aber eine sittenwidrige Handlung dar, odaß der Dritte von dem Erfinder nach § 826 BGB bzw. § 1 UWG uf Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann? Eine generelle ntwort hierauf läßt sich eigentlich nur in negativem Sinne geben: icht jeder wissentlichen Benutzung einer fremden Erfindung haftet as Moment des Sittenwidrigen an; es müssen vielmehr besondere Umtände hinzutreten, damit ein Verstoß gegen die guten Sitten ange-

1) Oben § 2.

2) *Bruch*, S. 130; a. M. jene Schriftsteller, die in das Erfinderrecht eine Befugnis zum ausschließlichen Gebrauch der Erfindung hineinlegen wie *Kisch*, S. 58, *Damme-Lutter*, S. 217, *Hirsch*, S. 105.

3) Bruch, S. 131.

nommen werden kann[4]). Ein solcher liegt beispielsweise vor, wenn der Dritte mit der Benutzung der Erfindung einen Vertrauensbruch begeht oder wenn er sich die Kenntnis der Erfindung durch einen gegen den Erfinder verübten Betrug oder durch Diebstahl der Erfindungsunterlagen verschafft hat. Besonders hervorzuheben ist der Fall der sog. „*sklavischen Nachahmung*". d. h. der Fall der maßgetreuen Nachbildung einer nicht patentierten Konstruktion durch einen Mitbewerber desjenigen, der die Konstruktion als erster in seinem Fabrikationsbetrieb angewendet hat. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts gilt hier folgendes: Nicht jede maßgetreue Nachbildung einer patentfreien Konstruktion läßt sich aus dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs (§ 1 UWG) oder dem der unerlaubten Handlung (§ 826 BGB) verfolgen. Damit eine derartige Nachbildung als Akt unredlichen Wettbewerbs oder als Delikt gealndet werden kann, muß sie sich unter besonderen Umständen vollziehen. Die Rechtsprechung stellt namentlich darauf ab, ob mit der Nachbildung die Absicht einer Täuschung des Publikums verbunden ist, ob z. B. jemand den von ihm hergestellten Waren Formen gibt, die in den Abnehmerkreisen allgemein als Zeichen für die Herkunft aus einem anderen Unternehmen bekannt sind[5]).

Eine Schadensersatzpflicht wegen Benutzung einer fremden Erfindung kann sich außer aus den allgemeinen Normen der §§ 826 BGB. 1 UWG auch aus den Spezialvorschriften der §§ 17 und 19 UWG ergeben. Stellt die Benutzung einer fremden Erfindung eine zu Wettbewerbszwecken erfolgende Verwertung eines Betriebsgeheimnisses dar, das man durch Verrat von seiten eines Betriebsangestellten oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, so fällt sie unter § 17 Abs. 2 UWG; stellt sie eine zu Wettbewerbszwecken erfolgende Verwertung von technischen Vorlagen dar, die man im geschäftlichen Verkehr anvertraut bekommen hat, so fällt sie unter § 18 UWG[6]). In dem einen wie in dem anderen Falle verpflichtet sie nach § 19 UWG zum Schadensersatz.

Für die *Berechnung des Schadens*, der dem Erfinder durch die widerrechtliche Benutzung seiner Erfindung seitens eines Dritten zugefügt worden ist, müssen die Grundsätze, die für die Berechnung des aus Patentverletzungen entstandenen Schadens gelten, entsprechende An-

4) *Schligsohn*, § 3 Anm. 3, *Bruch*, S. 134; aus der Rspr. RG v. 13. 3. 112 Bl 1912/224, v. 22. 3. 1912 JW 1913/697, 27, vom 3. 7. 1913 JW 1913 1106, 7, LG Berlin v. 17. 5. 1906 Bl 1907/9.

5) Aus der neueren Rspr. RG v. 31. 1. 1928 RGZ 120/94, v. 16. 9. 1930 MuW 1930/529, v. 31. 3. 1931 MuW 1931/378, v. 1. 12. 1931 MuW 1932/134, v. 23. 2. 1934 RGZ 144/41, v. 20. 11. 1934 MuW 1935/105, v. 22. 11. 1935 MuW 1936/143, v. 20. 12. 1935 MuW 1936/180, v. 25. 9. 1936 MuW 1937/106; vgl. ferner *Nerreter*, GRUR 1936/290, *Gewiese*, GRUR 1936/296 u. *Schwerdtfeger*, Der sklavische Nachbau (Diss. Köln 1936), woselbst weitere Literaturangaben.

6) Näheres unten § 20.

wendung finden[7]). Darnach kommen drei Berechnungsarten wahlweise in Betracht. Der Erfinder kann entweder verlangen, daß ihm die Einbuße ersetzt wird, die er durch die Erfindungsbenutzung des Dritten in seinen Einkünften erlitten hat, etwa durch Rückgang des Absatzes der von ihm unter Anwendung der Erfindung hergestellten Erzeugnisse; oder er kann verlangen, daß ihm der Betrag gezahlt wird, den der Dritte als Entgelt für die Benutzung der Erfindung hätte aufwenden müssen; oder er kann auch fordern, daß ihm der Gewinn herausgegeben wird, den der Dritte aus der Benutzung der Erfindung gezogen hat[8]).

Macht der Erfinder wegen der Benutzung seiner Erfindung durch einen Dritten Ersatzansprüche geltend, so hat er den Umfang des ihm zugefügten Schadens zu beweisen. Dies wird er in vielen Fällen erst dann können, wenn er Gelegenheit gehabt hat, sich über das Ausmaß und den wirtschaftlichen Erfolg der von dem Dritten vorgenommenen Benutzung zu unterrichten. Man muß ihm daher gegenüber dem Dritten nach Treu und Glauben einen *Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung* zubilligen, welcher der Verwirklichung seiner Ersatzansprüche dient[9]).

b) In demselben Umfang, in dem die nicht-offenkundige Benutzung einer Erfindung durch einen Dritten für den Erfinder Schadensersatzansprüche zu erzeugen vermag, kann sie auch für ihn *Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche* hervorrufen[10]). Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß ein Dritter eine Benutzung der Erfindung plant, welche gegen 826 BGB oder die §§ 1, 17 Abs. 2, 18 UWG verstoßen würde, oder ist die Lage gar so, daß ein Dritter eine gegen die angezogenen Bestimmungen zuwiderlaufende Benutzung der Erfindung bereits vorgenommen hat und sie in Zukunft fortzusetzen gedenkt, so kann der Erfinder gegen ihn mit einer Klage auf Unterlassung vorgehen. Weiterhin kann er verlangen, daß die Anlagen, welche der Vorbereitung bzw. Durchführung einer derartigen Benutzung dienen, unwirksam gemacht werden.

---

7) *Bruch*, 135/36.

8) Näheres, insbesondere Hinweise auf die reiche Rspr. bei *Klauer-Möhring*, § 47 Anm. 11, *Krauße-Katluhn*, § 47, Anm. 5, II, *Lutter*, § 47 Anm. A, III, 2, a, *Möller*, § 47 Anm.; vgl. auch *Pinzger*, Die Berechnung d. Schadensersatzes wegen Patentverletzung GRUR 1931/667, *Werneburg*, Zur Berechnung d. Schadensersatzansprüche des Patentberechtigten gegen den Patentverletzter GRUR 1936/778.

9) *Bruch*, S. 137/38. Vgl. auch RG v. 4. 5. 1923 RGZ 108/7: „In Fällen, in denen ein Recht auf Auskunft gegenüber dem Verpflichteten die Rechtsverfolgung im hohen Masse erleichtert, oft überhaupt erst möglich macht, ist ... nach den Grundsätzen von Treu und Glauben dem Berechtigten ein Anspruch auf Auskunft bei Rechtsverhältnissen zu gewähren, deren Wesen es mit sich bringt, daß der Berechtigte entschuldbarerweise über Bestehen und Umfang seines Rechtes im ungewissen, der Verpflichtete aber in der Lage ist, unschwer solche Auskunft zu erteilen".

10) *Bruch*, S. 138/39.

Die Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung können negatorischen oder deliktischen Charakter tragen. Solange die sittenwidrige Benutzung der Erfindung erst droht und noch nicht eingetreten ist, sind bloß *negatorische* Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegeben. Sie stellen einen Fall der sog. „actio quasi-negatoria" dar, mit der nach der herrschenden Lehre alle von der Rechtslehre anerkannten und geschützten Rechtsgüter gegen künftige Verletzungen verteidigt werden können[11]). Ist es bereits zu einer sittenwidrigen Benutzung der Erfindung gekommen, die den Tatbestand einer unerlaubten Handlung nach § 826 BGB erfüllt, und ist ihre Fortsetzung oder Wiederholung in der Zukunft zu befürchten, so kommen auch *deliktische* Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche in Betracht. Vielfach werden negatorische und deliktische Ansprüche ineinander übergehen[12]).

c) Ansprüche aus *ungerechtfertigter Bereicherung* (§ 812 BGB) sind dem Erfinder bei einer nicht-offenkundigen Benutzung seiner Erfindung durch einen Dritten ebensowenig gegeben wie bei einer offenkundigen Benutzung derselben, welche zu ihrer Preisgabe an die Allgemeinheit führt[13]). Ob von einer Haftung des Dritten aus dem Gesichtspunkt der *uneigentlichen Geschäftsführung ohne Auftrag* (§ 687 Abs. 2 BGB) die Rede sein kann, erscheint fraglich[14]).

2. In *Frankreich* ist die Rechtslage noch nicht völlig geklärt. Daß die widerrechtliche Veröffentlichung einer Erfindung, die «divulgation frauduleuse d'une invention» eine unerlaubte Handlung darstellt und für den Erfindungsberechtigten Schadensersatzansprüche erzeugt, ist nicht streitig. Dagegen gehen die Ansichten in der Frage, ob auch die unbefugte Benutzung einer nicht patentierten Erfindung, die «utilisation frauduleuse d'une invention non brevetée» als Zivildelikt verfolgt werden kann, auseinander. Allart glaubt diese Frage verneinen zu müssen. Er schreibt mit Bezug auf die illoyale Benutzung von Fa

11) RG Räte Komm. z. BGB, Vorbem. 6 III vor § 823, *Staudinger*, Komm z. BGB, § 1004 Anm. 17, *Planck-Strohal*, Komm. z. BGB, § 823, Anm. IV, 2 aus der Rspr. etwa RG v. 15. 2. 1927 RGZ 116/153.

12) Nach dem bisherigen *österreichischen* und dem *schweizerischen* Recht besteht eine ähnliche Rechtslage. In der Regel hat der Erfinder keine Möglichkeit, einem Dritten den Gebrauch seiner Geistesschöpfung zu untersagen. Nur wenn der Gebrauch unter Umständen erfolgt, die ihn als sittenwidrig erscheinen lassen (dazu BG v. 5. 2. 1897 BGE 23/I/211, v. 30. 6. 1899 BGE 25/II/528), sind dem Erfinder Ansprüche gegen den Dritten gegeben; sie können auf Unterlassung und Schadensersatz gerichtet sein (vgl. *Friebel u. Pulitzer*, Einltg. C 5, *Weidlich u. Blum*, Art. 1 Anm. 2). In der Spezialfrage des Schutzes gegen die sklavische Nachahmung patentfreier Konstruktionen haben sich im bisherigen österreichischen und im schweizerischen Recht die gleichen Grundsätze herausgebildet wie in Deutschland (vgl. *Bettelheim*, GZ 1926/213, *Bing*, GZ 1926/49, *Friebel und Pulitzer*, Einltg. C 4 b, und OGH v. 16. 4. 1929 ö. PBl 1929/224, Prop. ind. 1931/209, OLG Wien v. 7. 7. 1930 Prop. ind. 1931/209, v. 20. 10. 1930 Prop. ind 1931/209, OGH v. 17. 11. 1931 JBl 1932/134, v. 16. 10. 1934 JBl 1935/18, Prop. ind. 1935/220, ferner *Weidlich u. Blum*, Art. 38 Anm. 1 und BG v. 8. 9. 1931 BDE 57/II/457).

13) *Bruch*, S. 110, vgl. im übrigen oben § 18, II, 1, c.

14) Gegen eine derartige Haftung grundsätzlich *Bruch* a. a. O.

rikgeheimnissen durch frühere Angestellte eines Betriebes: «Sans oute l'ouvrier qui, établi à son compte, emploie les secrets de fabrique e son ancien maitre, peut commettre un acte répréhensible au point de ue de la morale; mais nous croyons qu'en agissant de la sorte, il relève eulement de sa conscience et qu'il échappe à toute sanction judiciaire. la condition, bien entendu qu'il s'abstienne de toute manoeuvre pour éourner la clientèle de son ancien patron»[15]). *Alexandroff* kommt u einem anderen Ergebnis. Nach ihm verpflichtet jeder Gebrauch remder Fabrikgeheimnisse, der ein unlauteres Gepräge aufweist, denenigen, welcher ihn vornimmt, zu Schadensersatz[16]). Seine Auffassung cheint der Praxis der Gerichte zu entsprechen. So ist entschieden worden, daß ein Angestellter nach Verlassen des Dienstes zwar die Kenntnisse, die er sich während des Dienstes angeeignet hat, zu seinem Vorteil verwenden darf, daß er aber kein Recht hat, auch die Fabrikationsgeheimnisse, die ihm während des Dienstes anvertraut worden ind, zu seinem Vorteil in Benutzung zu nehmen[17]).

Im *italienischen* Recht gelten im großen und ganzen gleiche Grundätze wie in Deutschland. Die herrschende Lehre geht dahin, daß der Erfinder vor der Patentierung kein ausschließliches Genußrecht an der Erfindung besitzt und demzufolge Dritten die Benutzung der Erfindung regelmäßig nicht verbieten kann. Nur insoweit, als in der Benutzung der Erfindung durch einen Dritten ein sittenwidriges Verhalten liegt, wird der Erfinder gegen sie geschützt, so z. B., wenn der Dritte mit der Benutzung der Erfindung einen Vertrauensbruch beeht[18]).

Die Problematik des Schutzes gegen die sog. *sklavische Nachahmung* st in den letzten Jahren auch in den romanischen Staaten erkannt worden. Die Gerichte, namentlich die italienischen, haben wiederholt mit Fällen sklavischer Nachahmung (imitazione servile) zu tun gehabt. In hren Urteilen klingen ähnliche Gedanken an wie in den einschlägigen eutschen Entscheidungen. Ein allgemeiner Schutz gegen sklavische Nachahmung wird abgelehnt. Nur unter besonderen Umständen soll in Vorgehen gegen den Nachahmer wegen unlauteren Wettbewerbs gerechtfertigt sein[19]).

---

15) Traité de la concurrence déloyale N. 213.

16) N. 758; vgl. auch *Pouillet*, N. 1040 bis.

17) Trib. comm. de la Seine v. 13. 5. 1909 und App. Paris v. 3. 11. 1911 Ann. 912/2, 74.

18) *Ramella*, Bd. I N. 75, *Ghiron*, Bd. II § 150, *Franco*, N. 50,71, App. Neapel . 2. 12. 1925, Riv. dir. comm. 1925/II, 513, Cass. v. 9. 12. 1929, Giur. ital. 929/I, 1, 106, Prop. ind. 1930/166, Trib. civ. Bozen v. 22. 7. 1936 Prop. ind. 937/54.

19) Aus der *italienischen* Rspr. Trib. civ. Mailand v. 2. 3. 1931 Mon. trib. 932/134, Prop. ind. 1933/21, App. Mailand v. 5. 4. 1932 Mon. trib. 1932/615, Prop. ind. 1933/21, Cass. v. 17. 4. 1933 Prop. ind. 1933/39, Cass. v. 15. 12. 1933 Prop. ind. 135/78, Trib. civ. Mailand vom 22. 11 1934 Mon. trib. 1935/436,

3. In *England* und den *Vereinigten Staaten von Amerika* wird der Schutz des Erfinders gegen eine unbefugte Benutzung der nicht patentierten Erfindung durch Dritte ebenso gehandhabt wie der Schutz des Erfinders gegen eine unbefugte Veröffentlichung seiner Geistesschöpfung; er beruht auf den gleichen rechtlichen Grundlagen wie jener und deckt sich auch in seinem Umfang mit ihm.

Wer ein Erfindungsgeheimnis bekannt gibt oder benutzt, obwohl er nach Treu und Glauben zu dessen Geheimhaltung verpflichtet ist, kann von dem Geheimnisbesitzer auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Weiterhin kann der Geheimnisbesitzer auch jene Personen belangen, die das Geheimnis von dem zur Geheimhaltung Verpflichteten kennen gelernt haben und es verwerten, obwohl sie wissen, daß es durch einen Vertrauensbruch an sie gelangt ist. Ebenso kann er gegen Personen vorgehen, die sich die Kenntnis der Erfindung durch eine eigene unerlaubte Handlung angeeignet haben. Dagegen ist er machtlos gegen Dritte, die das Geheimnis gutgläubig benutzen, sei es, daß sie es durch erlaubte eigene Nachforschungen ergründet haben, sei es, daß sie es von einem zur Geheimhaltung Verpflichteten erfahren haben, ohne jedoch über dessen Vertrauensbruch unterrichtet zu sein. Ein Amerikaner faßt diese Rechtslage folgendermaßen zusammen: „The communication or use of a trade secret by one who is bound in good conscience not to use or communicate it, will be restrained, and the equity will follow the secret into the hands of all who take with notice; but when fairly discovered or taken without notice it is free“[20]).

Prop. ind. 1935/159, Trib. civ. Mailand v. 19. 12. 1935 Prop. ind. 1936/191; aus der *französischen* Rspr. App. Paris v. 16. 6. 1931 Ann. 1933/88, Prop. ind. 1933/127.

20) *Oliver R. Mitchell*, Harv. L. Rev. 10/295. Vgl. im übrigen aus der englischen Rechtsprechung *Morison v. Moat* 21 L. J. Ch. 248, *Amber Size and Chemical Co. v. Menzel* (1903) 109 L.T.R. 520, *Herbert Morris v. Saxelby* (1916) 114 L.T.R. 618, *Alperton Rubber Co. v. Manning* (1917) 116 L.T.R. 499; *Rex Co. and Rex Research Corp. v. Muirhead and Comptroller Gen.* (1926) 44 R.P.C. 58, *United Indigio Ltd. v. Robinson* (1931) 49 R.P.C. 178; aus der amerikanischen Rechtsprechung *Allen-Qualley Co. v. Shellmar Co.* (1929) 31 Fed. (n. F.) 292: "It is well established that equity will enjoin the use and disclosure of trade secrets, such as processes, formulare, and inventions learned in confidence. The difference between secret processes and patents is that the owner of a patent has a monopoly against all the world, while the owner of a secret process has no right except against those who have contracted expressly or by implication not to disclose the secret or who have obtained it by unfair means. The jurisdiction of equity to protect such trade secrets is founded upon trust or confidence.". Ebenso *Tower Mfg. v. Monsanti Chemical Co.* 20 Fed. (n. F.) 386, *Booth v. Stutz* 24 Fed. (n. F.) 415; vgl. auch die oben § 18 zu II/4 angeführten Entscheidungen.

§ 20. Der strafrechtliche Schutz des Erfinderrechts.

I. Es ist vielleicht nicht ganz unbedenklich, von einem *strafrechtlichen Schutz* des Erfinderrechts zu reden, weil dadurch nur allzuleicht die Vorstellung erweckt wird, daß das Erfinderrecht als solches zu den Rechtsgütern gehöre, die den Schutz der Strafgesetze genießen. Will man aber diesem Sprachgebrauch folgen, so muß man sich auf jeden Fall darüber im klaren sein, daß der strafrechtliche Schutz des Erfinderrechts nur ein *mittelbarer* ist. Die Tatbestände nämlich, an deren Verwirklichung die Gesetze ihre Strafdrohungen knüpfen, sind nicht bestimmte Verletzungen des Erfinderrechts, sondern bestimmte unerlaubte Eingriffe in sog. Fabrikgeheimnisse. Nur insoweit, als eine Erfinderrechtsverletzung gleichzeitig einen derartigen Eingriff darstellt, kann sie strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

II. Strafrechtliche Bestimmungen gegen den Verrat und Mißbrauch von Fabrikgeheimnissen sind in den meisten Staaten vorhanden. Ihr Inhalt ist freilich recht verschieden.

1. In *Deutschland* finden sich Bestimmungen dieser Art in dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. 6. 1909 (in der Fassung der Notverordnung v. 9. 3. 1932). Es würde über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen, sie in all ihren Einzelheiten zu behandeln[1]). Es würde erst recht zu weit führen, zu den Reformvorschlägen Stellung zu nehmen, welche die wissenschaftlichen Erörterungen der vergangenen Jahre gezeitigt haben[2]). An dieser Stelle können lediglich die Grundzüge des geltenden Rechts aufgezeigt werden, soweit sie für die Rechtsvergleichung von Wichtigkeit sind.

a) Für den strafrechtlichen Schutz des Erfinderrechts kommt zunächst § 17 UWG in Betracht. § 17 bezieht sich auf den *Verrat und Mißbrauch von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen* durch Angestellte und die unbefugte Verwertung fremder Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse durch Dritte.

Der Begriff des Geschäfts- bezw. Betriebsgeheimnisses ist im Gesetz nicht näher umschrieben; der Wissenschaft und der Rechtsprechung ist die Aufgabe zugefallen, ihn im Einklang mit den Bedürfnissen des

1) Vgl. dazu die neueren Erläuterungsbücher zum UWG v. *Baumbach*, *Becher*, *Callmann*, *Goldbaum*, *Pinner-Elster*, *Reimer* und *Rosenthal* sowie *Stenglein*, Strafrechtliche Nebengesetze (5. Aufl. 1926), ferner *Kohler*, Der unlautere Wettbewerb (1914) S. 260 ff., *Lobe*, Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (1907) Bd. II, auch *Wassermann*, Der unlautere Wettbewerb nach deutschem Recht (1911).

2) Sie gehen meist auf Verschärfung der strafrechtlichen Maßnahmen. Vgl. *Degen*, MuW 1927/28, 431 ff, *Isay*, GRUR 1929/1243 ff, *Kohlrausch*, Z. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft 1929/31 ff, *Schramm*, Betriebsspionage und Geheimnisverrat (1930), *E. Schmidt*, Verhandlungen des 36. deutschen Juristentags 1930, Bd. I S. 101 ff., derselbe, MuW 1930/337 ff., *Reimer*, GRUR 1930/733 ff., *Blum* MuW 1931/476.

Verkehrslebens zu bestimmen. Einigkeit besteht darin, daß unter Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen Tatsachen zu verstehen sind „die im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb (im weitesten Sinne des Wortes) stehen, die nicht offenkundig sind und die nach dem Willen des Betriebsinhabers geheim bleiben sollen"[3]). Ob auch ein wirtschaftliches Interesse des Unternehmers an der Geheimhaltung solcher Tatsachen erforderlich ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Die herrschende Lehre bejaht dies[4]); m. E. mit Recht; denn nur durch Einschaltung des Interessenmoments läßt sich eine ungesunde Überspannung des Begriffs des Geschäfts- bezw. Betriebsgeheimnisses vermeiden. Das maßgebliche Interesse ist nach E. Schmidt das Interesse „des Unternehmens an der Erhaltung der seiner Individualität entsprechenden, gerade ihm also eigenen Wettbewerbsfähigkeit"[5]).

Nach § 17 Abs. 1 UWG wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer sich gegen den Betrieb, in dem er als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling tätig ist, treuwidrig verhält, indem er ein Geheimnis dieses Betriebes, das ihm vermöge seines Dienstverhältnisses kund geworden ist, unbefugt einem anderen mitteilt. Zu den Dingen, auf die sich die Geheimhaltungspflicht der Betriebsangehörigen erstreckt, gehören auch Erfindungen von Angestellten, die dem Betrieb gebühren. Die Geheimhaltungspflicht der Betriebsangehörigen besteht freilich nur während der Dauer ihres Dienstverhältnisse; sie entfällt, sobald das Dienstverhältnis erlischt. Der Gesetzgeber hat sich bei dieser zeitlichen Begrenzung von dem Gedanken leiten lassen, daß es die Angestellten in ihrem Fortkommen schwer beeinträchtigen würde, wenn sie bei der Verwertung ihrer Kenntnisse und Erfahrungen stets darauf Rücksicht nehmen müßten, ob dieselben irgendwie mit Geheimnissen des Betriebs, in dem sie früher tätig gewesen sind, zusammenhängen[6]). In subjektiver Beziehung erfordert der Tatbestand des § 17 Abs. 1 UWG, daß der Betriebsangehörige zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz oder in der Absicht, den Betriebsherrn zu schädigen, handelt.

Nach § 17 Abs. 2 UWG wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren, mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch den Verrat eines Betriebange-

3) *Rosenthal*, § 17 Anm. 9.

4) So vor allem das RG in ständiger Rechtsprechung (RGSt 29/426, 31/92, 48/14, RGZ 65/337, RG v. 9. 5. 1911 MuW 1910/11, 315, v. 20. 12. 1912 MuW 1911/12, 485, v. 10. 4. 1915 MuW 1912/13, 511), ferner *Baumbach*, § 17 Anm. 4, *Callmann*, § 17 Anm. 4, *Reimer*, § 17 Anm. 2, *Rosenthal*, §17 Anm. 12, und vor allem *E. Schmidt*, a. a. O.; a. M. *Degen*, a. a. O., nach dessen Ansicht der Geheimhaltungswille des Betriebsführung genügt. (Sog. Willenstheorie im Gegensatz zu der hier vertretenen Interessentheorie).

5) *Schmidt*, MuW 1930/338.

6) Für eine Ausdehnung der Geheimhaltungspflicht auf die Zeit nach Erlöschen des Dienstverhältnissen *Herzog*, MuW 1930/157.

hörigen oder durch eine gesetz- oder sittenwidrige eigene Handlung kennen gelernt hat, unbefugt verwertet oder weitergibt, sofern er zu Wettbewerbszwecken oder aus Eigennutz handelt. Diese Bestimmung richtet sich in erster Linie gegen Personen, welche die Geheimnisse fremder Betriebe auskundschaften.

Sowohl im Falle des § 17 Abs. 1 wie im Falle des § 17 Abs. 2 kann auf eine verschärfte Strafe erkannt werden, wenn die Tat zu Gunsten des Auslandes begangen worden ist (§ 17 Abs. 3 UWG). Durch die Tatsache, daß derjenige, dem ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis verraten wird, dieses schon kennt oder kennen zu lernen berechtigt ist, wird die Strafbarkeit desjenigen, der das Geheimniss mitteilt, nicht ausgeschlossen (§ 17 Abs. 4 UWG). Daher kann auch dann eine Bestrafung nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 2 stattfinden, wenn die Mitteilung des Geheimnisses an einen Lockspitzel (agent provocateur) des Betriebes, aus dem das Geheimnis stammt, erfolgt ist[7]).

b) Eine andere Bestimmung, aus der sich unter Umständen ein strafrechtlicher Schutz des Erfinderrechts ergeben kann, ist die Bestimmung des § 18 UWG. Sie wendet sich gegen den *Vertrauensbruch*, der von Personen begangen wird, welche nicht in einem Dienstverhältnis stehen; sie stellt also eine Ergänzung von § 17 Abs. 1 UWG dar. Bestraft wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen, wer Vorschriften oder Vorlagen technischer Art, die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertraut worden sind, zu Wettbewerbszwecken oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder einem Dritten mitteilt. Auch hier ist es für die Strafbarkeit unerheblich, ob der Dritte, dem die Mitteilung gemacht wird, die Vorlagen bezw. Vorschriften bereits kannte oder berechtigt war, sie kennen zu lernen. Für den Erfindungsschutz gewinnt diese Bestimmung vor allem in den Fällen Bedeutung, wo der Erfinder einem Unternehmer, mit dem er über die Verwertung seiner Erfindung verhandelt, die Erfindungsgrundlagen überläßt und dieser dann von ihnen einen unerlaubten Gebrauch macht.

c) Wichtig ist schließlich auch die Vorschrift des § 20 UWG. Nach dem noch geltenden deutschen Strafrecht ist der Versuch von Vergehen nur strafbar, wenn dies ausdrücklich ausgesprochen ist. Der Gesetzgeber hat nun darauf verzichtet, den Versuch der im vorstehenden behandelten Vergehen schlechthin für strafbar zu erklären, er hat aber eine Reihe von Handlungen, die erfahrungsgemäß der *Anbahnung des Verrats von Wirtschaftsgeheimnissen* dienen, als selbständige Straftaten behandelt. Hierher gehört namentlich der Versuch, einen anderen zur Preisgabe eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses zu verleiten.

d) Eine Strafverfolgung wegen eines Vergehens gegen § 17, § 18 oder § 20 UWG kann gemäß § 20 a UWG auch dann stattfinden, wenn das Vergehen im *Ausland* begangen worden ist, wenn es sich aber gegen

7) *Becher*, § 17 Anm. 3/c.

Geheimnisse eines inländischen Geschäftes oder Betriebes richtet. Freilich tritt die Strafverfolgung in jedem Falle nur auf *Antrag* ein (§ 22 UWG)[8]).

2. In *Frankreich* ist die Notwendigkeit strafrechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung des Verrats von Wirtschaftsgeheimnissen schon frühzeitig erkannt worden. Die einschlägigen Bestimmungen finden sich in Art. 418 C. pén. (in der Fassung des Gesetzes vom 13. 5. 1863).

„Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents à vingt mille Francs .....

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de seize à deux cent Francs.

Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et 2 du présent article sera nécessairement applique s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'état."

Der Art 418 C. pén. hat in der Rechtsprechung und im Schrifttum eine sehr eingehende Erläuterung erfahren. Es ist nicht möglich, sie

---

8) Das bisherige *österreichische* Recht entspricht im großen und ganzen dem deutschen. In § 11 des ö. UWG v. 26. 9. 1923 wird die Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, in § 12 desselben der Mißbrauch anvertrauter Vorlagen mit Strafe bedroht. In beiden Fällen handelt es sich um Antragsdelikte. Eine besondere Bestimmung gegen den Versuch einer Verleitung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder zum Mibrauch anvertrauter Vorlagen ist in das ö. UWG nicht aufgenommen worden, weil nach den §§ 9, 259 ö. StGB die versuchte Verleitung zu einem Vergehen stets strafbar ist. Die Abgrenzung des Begriffs des Geschäfts- bzw. Betriebsgeheimnisses hat der Gesetzgeber wie in Deutschland der Rechtsprechung anheimgestellt; nach einer Entscheidung des OHG v. 7. 6. 1929 GRUR 1930/450 ist darunter eine Ereignung oder Tatsache zu verstehen, die nur einem bestimmten, nicht allzu großen Personenkreis bekannt und anderen nicht oder nur schwer zugänglich ist und die nach dem Willen des Berechtigten auch nicht über diesen Kreis hinaus bekannt werden soll; außerdem wird gefordert, daß die Wahrung des Gheimnisses für den Geschäftsbetrieb von Bedeutung ist (*Langer-Saxl*, Wettbewerbsgesetz S. 112).

In der *Schweiz* beruhte der strafrechtliche Schutz der Fabrik- und Geschäftsgeheimnisse bisher auf der Gesetzgebung der Kantone. Das Bild, das sich nach dieser bot, war ein ziemlich uneinheitliches. Das kommende eidgenössische Strafgesetzbuch wird demgegenüber einheitliche Maßnahmen gegen den Verrat und Mißbrauch von Fabrik- und Geschäftsgeheimnissen bringen. Art. 162 des endgültigen Entwurfs von 1937 sieht folgende Regelung vor: Strafbar soll sein, wer ein Fabrikations- oder ein Geschäftsgeheimnis, das er zufolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, an einen Dritten verrät (Art. 162 Abs. 1), ferner, wer den von dem Bewahrungspflichtigen verübten Verrat sich zunutze macht (Art. 162 Abs. 2), schließlich, wer Wirtschafts- oder Handelsspionage verübt, indem er Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse durch unerlaubte Mittel auskundschaftet und sie zum Zwecke des Wettbewerbs verwertet oder anderen mitteilt Art. 162 Abs. 3). Die Strafverfolgung soll nur auf Antrag hin eintreten und als Strafe Gefängnis oder eine Geldbuße in Betracht kommen, (vgl. dazu *Hafter*, Schweizer. Strafrecht, besonderer Teil, 1. Hälfte, §§ 68, 69).

in all ihren zum Teil sehr interessanten Einzelheiten hier wiederzugeben; nur die wichtigsten Punkte können herausgegriffen werden.

a) Während das deutsche Wettbewerbsgesetz Wirtschaftsgeheimnissen jeglicher Art Rechtsschutz angedeihen läßt[9]), ist der Rechtsschutz des C. pén. auf eine bestimmte Gruppe von Wirtschaftsgeheimnissen, auf die *Fabrikgeheimnisse* beschränkt[10]). Zu dem Begriff des Fabrikgeheimnisses hat der Cassationshof ausgeführt. „que constitue un secret de fabrique au sens de l'article 418 du Code pénal tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en usage par un industriel et tenu par lui caché à ses concurrents qui ne le connaissaient pas"[11]). Darnach muß es sich also zunächst um ein Fabrikationsverfahren auf irgend einem Gebiete der Industrie handeln. Nicht nötig ist, daß das Verfahren eine patentfähige Erfindung darstellt, wenngleich dies oft der Fall sein wird[12]). Dagegen ist erforderlich, daß das Verfahren praktische Anwendung in einem Gewerbebetrieb gefunden hat; es genügt nicht, daß es nur theoretisch ausgearbeitet ist[13]). So ist entschieden worden, „que le secret de fabrique, dont la communication est prévue et punie par l'article 418 du Code pénal, ne saurait s'entendre que d'une invention réalisé et utilisable et non de la recherche d'une invention"[14]). Das Fabrikationsverfahren muß, um nach Art. 418 C. pén. geschützt zu sein, Geheimnischarakter tragen. Dazu gehört nach der französischen Doktrin zweierlei. Das Verfahren darf nicht bekannt sein[15]) und es muß ein Wille der Betriebsleitung zur Geheimhaltung desselben bestehen[16]). Freilich gehen die Meinung darüber auseinander, ob es nur dann als nicht bekannt angesehen werden kann, wenn es Neuheit im Sinne des Patentgesetzes — das aber ist in Frankreich absolute Neuheit — aufweist[17]), oder ob es schon dann als unbekannt gelten muß, wenn im Augenblick nur ein ganz beschränkter Personenkreis von ihm Kenntnis hat[18]). Die Rechtsprechung läßt eine klare Stellungnahme zu dieser Frage vermissen.

b) Der Tatbestand, an dessen Verwirklichung Art. 418 C. pén. seine Strafdrohung knüpft, entspricht im ganzen genommen dem Tatbestand, der den Strafbestimmungen in § 17 Abs. 1 des deutschen UWG

9) Ebenso in der Schweiz der Entwurf eines eidgenössischen Strafgesetzbuchs.

10) Geschäftsgeheimnisse genießen ihn nicht; vgl. *Alexandroff*, N. 703, *Pouillet*, N. 1034; a. M. *Garçon*, Code pénal annoté, Art. 418 N. 18/26.

11) Entscheidung v. 30. 12. 1931 Ann. 1932/170, Sir. 1933/1, 199.

12) *Alexandroff*, N. 691, *Pouillet*, N. 1031, *Garçon*, a. a. O. N. 12, *Allart*, Traité de la concurrence déloyale N. 207.

13) *Pouillet*, N. 1054, *Alexandroff*, N. 704, *F. Ditte*, Secret de fabrique et brevet d'invention, Sem. Jur. 1932/501 ff.

14) Trib. corr. de la Seine v. 18. 12. 1912 Ann. 1913/269.

15) *Alexandroff*, N. 692, *Pouillet*, N. 1032, *Allart*, a. a. O. N. 208, *Garçon*, a. a. O. N. 12.

16) *Alexandroff*, N. 696, *Garçon*, Art. 418, N. 5 ff.

17) So *Pouillet*, N. 1032, *Allart*, a. a. O. N. 208, *Ditte*, a. a. O.

18) So *Couhin*, Bd. II S. 358, *Garçon*, Art. 418, N. 12; unbestimmt *Alexandroff*, N. 693 ff.

zugrunde liegt. Es handelt sich um den Verrat von Geheimnissen durch Bedienstete eines gewerblichen Betriebes. Art. 418 nennt als mögliche Täter nur Direktoren. Angestellte und Arbeiter, nach der herrschenden Lehre können aber auch Lehrlinge (apprentis) und Praktikanten (élèves) als Täter in Betracht kommen[19]). Strafbar sind diese Personen wegen Verrat von Fabrikgeheimnissen freilich nur, wenn sie mit einer „intention frauduleuse", d. h. aus Eigennutz oder in der Absicht, dem Dienstherrn zu schaden, handeln[20]). Der Fall, daß ein Angestellter ein ihm kund gewordenes Fabrikgeheimnis zu seinen eigenen Gunsten verwertet, fällt nicht unter Art. 418 C. pén.[21]), es sei denn, daß er sich mit einem Dritten zu dieser Verwertung verbindet[22]). Zweifelhaft ist, ob als Verrat im Sinne von Art. 418 C. pén. auch die Mitteilung eines Fabrikgeheimnisses an eine Person anzusehen ist, welche berechtigt ist, das Geheimnis kennen zu lernen. Zweifelhaft ist ferner, ob sich die Schweigepflicht der im Dienste eines gewerblichen Betriebes stehenden Personen auf die Dauer ihres Dienstverhältnisses beschränkt oder ob diese auch nach dem Erlöschen des Dienstverhältnisses noch verpflichtet sind, über die Fabrikgeheimnisse, die ihnen während ihrer Dienstzeit mitgeteilt oder sonstwie bekannt geworden sind, Schweigen zu bewahren. Die Ansichten der Wissenschaft sind geteilt[23]). Der Cassationshof hat sich für eine Ausdehnung der Schweigepflicht ausgesprochen. Er hat in dem Fall „Bergerot et Tralet c. Hemmen" erklärt, „que si Bergerot ne travaillet plus chez Hemmen au moment où il a communiqué le secret de fabrique que possédait cet industriel, il est constant, que c'est comme ouvrier dans l'établissement Hemmen qu'il a connu le secret de fabrique dont la communication qu'il a faite à Tralet a été incriminée par la poursuite; que cette circonstance suffit à justifier dans la cause l'application des dispositions de l'article 418 du Code pénal"[24]). Zweifelhaft ist schließlich auch, inwieweit der *Versuch* (tentative) des Geheimnisverrats strafbar ist. Nach der wohl herrschenden Lehre ist das nur dann der Fall, wenn es sich um Verrat an einen Ausländer oder einen im Ausland wohnenden Franzosen handelt[25]).

c) Eine Bestimmung, die wie § 17 Abs. 2 des deutschen UWG auch den *Mißbrauch von Geheimnissen durch betriebsfremde Personen* mit

19) *Allart*, a. a. O. N. 211, *Pouillet*, N. 1038, *Alexandroff*, N. 725, *Garçon*, Art. 418 N. 25.

20) *Pouillet*, N. 1041, *Alexandroff*, N. 732.

21) *Alexandroff*, N. 735, *Allart*, a. a. O. N. 212, *Garçon*, Art. 418, N. 23, Paris v. 30. 6. 1876 Ann. 1876/198.

22) *Alexandroff*, N. 736.

23) Für Beschränkung auf die Zeit des Dienstverhältnisses *Allart*, a. a. O. N. 213, *Pouillet*, N. 1039; a. M.; *Garçon*, Art. 418 N. 24, wohl auch *Alexandroff*, N. 726 ff.

24) Entscheidung v. 6. 12. 1923 Ann. 1925/124.

25) *Pouillet*, N. 1044, *Garçon*, Art. 418 N. 37, und die bei *Alexandroff*, N. 741 angeführte Judicatur; a. M. *Alexandroff* selbst in N. 740.

Strafe bedroht, fehlt im französischen Recht. Die Gerichte helfen sich hier damit, daß sie diejenigen, die sich einen nach Art. 418 C. pén. strafbaren Verrat eines Fabrikgeheimnisses zunutze machen, in weitem Umfang wegen Beihilfe zu diesem Verrat zur Verantwortung ziehen; als „complice" wird nämlich jeder betrachtet, der ein Fabrikgeheimnis zu seinem Vorteil verwertet, obwohl er weiß, daß es durch Verrat an ihn gelangt ist[26]).

3. In *Italien* besteht ein strafrechtlicher Schutz von Wirtschaftsgeheimnissen seit der Strafgesetzgebung von 1888. Durch die Strafrechtsreform von 1930 hat er in manchem ein etwas anderes Gesicht bekommen, jedoch keine grundlegende Umgestaltung erfahren.

a) Das *alte Strafgesetzbuch* von 1888 bedrohte in Anlehnung an den Code pénal lediglich den Verrat von Fabrikgeheimnissen seitens Angestellter (im weitesten Sinne des Wortes) mit Strafe. Art. 298 ordnete an: „Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od uffizio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito, a querela di parte con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento. — Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o ad suo agente, la reclusione è da un mese ad un anno e la multa è superiore alle lire cinquecento." („Wer Kenntnisse von wissenschaftlichen Entdeckungen oder Erfindungen oder von gewerblichen Verfahren, die er vermöge seines Standes oder Amtes oder seines Berufes oder Handwerks erlangt hat, und die geheim bleiben sollen, verrät, wird auf Antrag mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe über 100 Lire bestraft. Ist der Verrat zu Gunsten eines nicht im Inland wohnenden Ausländers oder seines Agenten begangen worden, so tritt Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre und Geldstrafe über fünfhundert Lire ein")[27]).

Gegen sonstige Verletzungen von Fabrikgeheimnissen sah das Strafgesetzbuch von 1888 dagegen keine Bestimmungen vor, insbesondere enthielt es keine Sanktionen gegen die Auskundschaftung und den Mißbrauch von Fabrikgeheimnissen durch Personen, welche zu dem Gewerbebetrieb des Geheimnisbesitzers in keiner näheren Beziehung standen. In solchen Fällen war eine Strafverfolgung nur aus dem Gesichtspunkt der Teilnahme an einem nach Art. 298 ital. C. pen. strafbaren Geheimnisenthüllung möglich[28]).

b) Durch die *Strafrechtsreform* von 1930 hat der Tatbestand der Verletzung von Fabrikgeheimnissen eine Ausweitung erfahren. Art. 623 des neuen Strafgesetzbuchs v. 19. 10. 1930 bestimmt: „Chiunque,

26) *Pouillet*, N. 1045, *Alexandroff*, N. 744 (mit Rechtsprechung).
27) Falsch ist die Übersetzung von *R. Stephan*, Strafgesetzbuch für das Königreich Italien (Berlin — 1890), S. 132.
28) *Ramella*, Bd. I N. 388.

venuto a cognizione per ragione del suo stato o uffizio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriale, le rivela *o le impiega a proprio o altrui proffito*, è punito con reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa." („Wer, nachdem er aus Gründen seines Standes oder Amtes, seines Berufes oder Gewerbes von geheim zu haltenden Nachrichten über wissenschaftlichen Entdeckungen oder Erfindungen oder gewerbliche Verfahren Kenntnis erhalten hat, sie enthüllt oder zu eigenem oder fremdem Nutzen verwendet, wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft. Das Verbrechen ist auf Antrag des Verletzten strafbar"[29]).

Mit diesen Bestimmungen steht das neue italienische Strafgesetzbuch hinsichtlich der Bekämpfung der Industrie- und Wirtschaftsspionage ungefähr in der Mitte zwischen dem deutschen Wettbewerbsgesetz und dem französischen Code pénal. Auffallend ist, daß die Tatsache, daß ein Fabrikgeheimnis zu Gunsten des Auslandes verraten wird, nicht mehr wie bisher straferhöhend wirkt.

4. In *England* beschäftigt sich der „Factory and Workshop Act" kurz mit dem Verrat von Wirtschaftsgeheimnissen (trade secrets). In Betracht kommt Sect. 116 aus dem Titel „Particulars of Work and Wages" („Einzelheiten der Arbeit und des Lohnes"). Dort heißt es in Subsect. 3: „If anyone engaged as a worker in a factory, having received any such particulars, whether they are furnished directly to him or to a fellow workman, discloses the particulars for the purpose of divulging a trade secret, he shall be liable to a fine not exceeding ten pounds." In Subsect. 4 wird sodann bestimmt: „If anyone, for the purpose of obtaining knowledge of or divulging a trade secret, solicits or procures a person so engaged in a factory to disclose any such particulars or with that object pays or rewards any such person or causes any such person to be paid or rewarded for disclosing any such particulars, he shall be liable for a fine not exceeding ten pounds"[30]).

Das Gesetz berücksichtigt also drei Tatbestände. Erstens wird mit Strafe bedroht, wer als Angestellter ein Geheimnis des Betriebes, in dem er tätig ist, enthüllt; zweitens wird mit Strafe bedroht, wer, um ein Betriebsgeheimnis zu enthüllen, einen Angestellten irgendwie zu dessen Preisgabe verleitet oder zu verleiten sucht; drittens wird mit Strafe bedroht, wer, um Kenntnis von einem Betriebsgeheimnis zu erlangen, einen Angestellten zu dessen Offenbarung veranlaßt oder zu veranlassen trachtet.

5. In den *Vereinigten Staaten von Amerika* fehlen — jedenfalls was die Bundesgesetzgebung angeht, — strafrechtliche Bestimmungen gegen den Verrat und Mißbrauch von Betriebsgeheimnissen.

29) Übersetzung von *Bunge*, Das italienische Strafgesetzbuch vom 19. Oktober 1930 (Berlin 1933).

30) Vgl. *Halsbury's* Statutes of England, Bd. VIII S. 578/79, *Chitty's* Statutes (6. Aufl.), Bd. IV S. 813.

§ 21. Der Schutz der Erfinderehre.

I. Die Erfinderehre ist nicht weniger der Gefahr der *Verletzung ausgesetzt* als das Recht an der Erfindung. Die Verletzung der Erfinderehre kann auf verschiedene Art geschehen. Sie kann z. B. darin beruhen, daß dem Erfinder das Recht, sich als solcher zu bezeichnen, von einem anderen bestritten wird, oder darin, daß ein Nichterfinder sich die Urheberschaft an der Erfindung anmaßt, oder auch darin, daß ein Miterfinder sich als Alleinerfinder ausgibt; sie kann durch Äußerungen in der Öffentlichkeit wie durch Erklärungen gegenüber dem Patentamt erfolgen.

Der *Schutz*, den die Erfinderehre in den einzelnen Staaten genießt, ist teils ein *patentrechtlicher* und besteht in den Rechtsbehelfen, mit denen der Erfinder vor der Patentbehörde seinen Anspruch auf Nennung in den amtlichen Verlautbarungen über die Patentierung der Erfindung durchzusetzen vermag, teils ist er ein *allgemein bürgerlichrechtlicher* und besteht in der dem Erfinder gegebenen Möglichkeit, Eingriffe in seine Erfinderehre durch Klage vor den ordentlichen Gerichten abzuwehren.

II. *Patentrechtliche Mittel* zum Schutze der Erfinderehre sind nicht in allen Staaten vorhanden. Während die Patentgesetze *Deutschlands*, *Italiens*, *Englands* und der *nordamerikanischen Union* solche enthalten, ist in der *Schweiz* und in *Frankreich* in keiner Weise Vorsorge dafür getroffen, daß der Name des Erfinders im Patenterteilungsverfahren in Erscheinung tritt.

1. In *Deutschland* ist bei jeder Patentanmeldung der Name des Erfinders anzugeben (§ 26 Abs. 6 PatG), damit er in den Veröffentlichungen über die Patenterteilung von amtswegen genannt werden kann (§ 36 Abs. 1 PatG). Wünscht der Erfinder seinen Namen geheimzuhalten, so muß er um Unterlassung seiner Nennung nachsuchen (§ 36 Abs. 1 PatG). Es kann nun sein, daß der Anmelder dem Patentamt eine falsche Person als Erfinder bezeichnet hat; es kann auch sein, daß die Erwähnung des Erfinders in den amtlichen Verlautbarungen über die Patentierung unterblieben ist, weil ein Nichtberechtigter dies beantragt hat. In dem einen wie in dem anderen Fall kann der Erfinder sein Urheberschaftsrecht in einem Berichtigungsverfahren durchsetzen (§ 36 Abs. 2 PatG). Er muß zu diesem Zwecke einen Antrag stellen, die Erfinderangabe in Ordnung zu bringen, bezw. dort, wo sie unterlassen worden ist, nachzuholen. Dem Antrag wird von seiten des Patentamts Folge geleistet, sobald der Patentsucher bezw. Patentinhaber und gegebenenfalls der zu Unrecht Benannte ihm zugestimmt hat. Versagt freilich eine dieser Personen ihre Zustimmung, so kann

der Erfinder sie vor einem ordentlichen Gericht auf Erklärung derselben verklagen[1]).

2. In *Italien* scheint die Angabe des Erfinders bei der Anmeldung der Erfindung nicht von amtswegen gefordert zu werden[1a]). Der Erfinder, der nicht Anmelder ist, kann aber seine Erfinderehre dadurch geltend machen, daß er gegen die Anmeldung, sofern sie ihn nicht erwähnt, Einspruch erhebt und verlangt, daß sein Name in das Patentregister und die Patenturkunde eingetragen bezw. dort an Stelle eines anderen Namens gesetzt oder einem anderen Namen hinzugefügt werde (Art. 33 Abs. 2 Ziff 2 PatG). Versagt das Amt die Eintragung seines Namens, so kann er sein Persönlichkeitsrecht dadurch zur Geltung bringen, daß er beim Korporationen-Minister Beschwerde einlegt (Art. 31 Abs. 2 PatG). Als weiterer Weg zur Verwirklichung seines „diritto morale" bleibt ihm die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens über dasselbe (Art. 34 Abs. 3 PatG). Wie in Deutschland hält auch in Italien ein Verfahren über die Erfinderehre den Gang der Patenterteilung nicht auf (Art. 31 Abs. 2, Art. 34 Abs. 2 PatG).

4. In *Großbritannien* und den *Vereinigten Staaten von Amerika* hat sich der Gesetzgeber zwar nicht ausdrücklich mit der Erfinderehre befaßt, die Patentgesetze beider Länder enthalten aber Bestimmungen, die praktisch darauf hinauslaufen, dem Erfinder die Nennung seines Namens bei der Patentierung seiner Erfindung zu sichern. In beiden Ländern darf nur der wahre Erfinder ein Patent anmelden. Der Anmelder muß dementsprechend erklären, der Urheber der von ihm zur Anmeldung gebrachten Erfindung zu sein. Geht eine Anmeldung von einer Person aus, die nicht Urheber der Erfindung ist, so kann der wahre Erfinder sie durch eine eigene Anmeldung zu Fall bringen (so in Amerika) bezw. sie durch Einspruch zerstören und dann eine eigene Anmeldung vornehmen (so in England). Bei der Neuanmeldung des wahren Erfinders tritt aber dann dessen Name zu Tage, da sie genau wie die Erstanmeldung des Nichterfinders eine Erklärung über die Urheberschaft an der Erfindung erfordert.

III. Der *zivilrechtliche* Schutz der Erfinderehre ergibt sich aus ihrer Zugehörigkeit zu den subjektiven Rechten. Er gewinnt besonders dann Bedeutung, wenn es aus irgend welchen Gründen nicht zu einer Patentierung der Erfindung gekommen ist und dementsprechend patentrechtliche Mittel zur Verwirklichung des Rechtes auf Anerkennung der Erfinderschaft nicht gegeben sind.

1) Das *österreichische* Patentgesetz geht zwar nicht soweit, den Anmelder zur Angabe des Erfinders zu verpflichten, stattet aber im übrigen die Erfinderehre nicht weniger mit Rechtsschutz aus als das neue deutsche Gesetz. Einzelheiten sind aus den sehr ausführlich gehaltenen Vorschriften des § 5/o zu entnehmen.

1a) So *Ghiron*, Bd. II § 140; vgl. ferner denselben, GRUR 1935/133, und *Klauer*, ZAIPR 1936/3.

1. In *Deutschland* hat der Erfinder drei zivilrechtliche Möglichkeiten zur Verteidigung seiner Erfinderehre: er kann auf *Beseitigung* bestehender und *Unterlassung* künftiger Beeinträchtigungen derselben, auf *Feststellung* der Befugnis, seine Urheberschaft geltend zu machen, und unter Umständen auch auf *Schadenersatz* klagen[2]).

a) Die Zulässigkeit der *Beseitigungs-* und *Unterlassungsklage* folgt aus der Einordnung der Erfinderehre in die Klasse der absoluten Rechte; das Reichsgericht hat nämlich, wie in anderem Zusammenhang bereits dargelegt worden ist, den Grundsatz entwickelt, daß die in § 1004 BGB zum Schutze des Eigentums vorgesehene Abwehrklage (actio negatoria) zum Schutze sämtlicher absoluten Rechte anwendbar ist. Die Voraussetzungen der Beseitigungs- und Unterlassungsklage sind stets die gleichen. Die Beseitigungsklage ist begründet, wenn im Augenblick der Klageerhebung ein objektiv-widerrechtlicher (wenn auch nicht notwendig subjektiv-schuldhafter) Eingriff in ein absolutes Recht — hier die Erfinderehre — vorliegt. Die Unterlassungsklage ist begründet, wenn außerdem die Gefahr weiterer Eingriffe droht; sie dürfte daneben auch schon dann begründet sein, wenn eine Verletzung der Erfinderehre zwar noch nicht tatsächlich stattgefunden hat, wenn sie aber unmittelbar bevorsteht[3]).

b) Die *Feststellungsklage* hat in Deutschland eine generelle gesetzliche Regelung erfahren. Gemäß § 256 ZPO ist sie an zwei Voraussetzungen gebunden. Es muß sich um Feststellung eines Rechtes oder Rechtsverhältnisses handeln und es muß ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung bestehen. Aus der ersten Voraussetzung erwachsen dem Erfinder nach der nunmehr erfolgten gesetzlichen Festlegung seines Rechtes auf Anerkennung seiner Erfinderschaft keine

2) *Kent*, § 1 Anm. 13, *Isay*, Anh. zu §§ 1, 2 Anm. 36, *Möller*, § 36 Anm. 8.

3) Auch nach dem bisherigen *österreichischen* Recht kann der Erfinder Eingriffen in sein Persönlichkeitsrecht mit einer Abwehrklage begegnen; es hat sich nämlich dort der Grundsatz herausgebildet, daß die Klage auch in anderen Fällen als denen, für die sie der Gesetzgeber ausdrücklich zugelassen hat, Anwendung finden kann (vgl. oben § 18 Anm. 8) und daß sie namentlich als Rechtsbehelf gegen die Verletzung von Individualrechten allgemein anzuerkennen ist *(Adler*, Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB, Bd. II S. 224, *Mauczka*, ebendort, S. 291).

In der *Schweiz* ist die Beseitigungsklage im Gesetz selbst als Mittel zum Schutz der Persönlichkeitsrechte vorgesehen (Art. 28 ZGB). Sie ist freilich nur möglich, wenn die Beeinträchtigung der Persönlichkeitssphäre — in unserem Fall die Beeinträchtigung der Erfinderehre — noch andauert; denn sie richtet sich (vgl. BGE 48/II/16, *Egger*, Komm. z. ZGB, Art. 8 Anm. 78, *Hafter* bei *Gmür*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 3) gegen die Störungshandlung als solche, nicht aber gegen ihre Auswirkungen. Die letzteren können nur durch eine Schadensersatz- bzw. Genugtuungsklage beseitigt werden. Die Klage auf Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen eines Persönlichkeitsrechts ist im Gesetz nicht genannt; ihre Zulässigkeit ergibt sich aber ohne weiteres aus der gesetzlichen Anerkennung der Beseitigungsklage, da sie nur deren folgerichtige Weiterführung darstellt *(Egger*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 81).

Schwierigkeiten mehr[4]), dagegen dürfte ihm der Nachweis eines Interesses an der alsbaldigen Feststellung dieses Rechtes auch jetzt noch nicht immer gelingen. Die herrschende Lehre verneint ein Feststellungsinteresse regelmäßig dort, wo eine Leistungsklage möglich ist[5]). Kann also der Erfinder wegen eines Eingriffs in sein Individualrecht auf Unterlassung klagen, so ist ihm der Weg einer Feststellungsklage aus dem Gesichtspunkt des mangelnden Feststellungsinteresses versperrt[6]).

c) Als absolutes Recht gehört die Erfinderehre zu den Rechten, die den Schutz des § 823 Abs. 1 BGB genießen. Wird sie schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) verletzt, so ist eine *Schadensersatzklage* gerechtfertigt. In welcher Art ist der Ersatz zu leisten? Hat der Erfinder durch den Eingriff eines Dritten in seine Erfinderehre lediglich einen immateriellen Schaden erlitten, so kommt nach deutschem Recht für die Wiedergutmachung nur Naturalrestitution in Betracht (§ 253 BGB e contrario); sie wird in einem öffentlichen Widerruf der den Erfinder beeinträchtigenden Erklärungen über die Urheberschaft an der Erfindung bestehen. Ist dem Erfinder durch die Verletzung seiner Erfinderehre auch ein Vermögensschaden zugefügt worden, so kann er als Wiedergutmachung außerdem eine Geldsumme beanspruchen. Fälle der letztgenannten Art werden praktisch nicht gerade häufig sein, sie liegen indes nicht außerhalb des Möglichen. Schwierigkeiten wird freilich stets der Nachweis der Vermögensschädigung bereiten[7]).

---

4) Es empfiehlt sich jedoch, daß der Erfinder den Klagantrag nicht auf Feststellung seiner Urheberschaft, sondern auf Feststellung seines Rechtes, sich als Urheber zu bezeichnen, lauten läßt, oder auch auf Feststellung, daß der Beklagte kein Recht hat, sich als Erfinder auszugeben.

5) Vgl. *Stein-Jonas*, ZPO § 256, III, 5, *Förster-Kann*, ZPO § 256, 5 a, dd, *Seuffert-Walsmann*, ZPO § 256, 2 d; einschränkend bezüglich der sog. Subsidiarität der Feststellungsklage *Rosenberg*, Lehrbuch des Zivilprozeßrechtes (3. Aufl.) S. 266.

6) Nach § 228 ö. ZPO und seiner Auslegung durch die Rechtsprechung des OGH besteht die gleiche Rechtslage. Und auch in der *Schweiz* kommt für den Schutz der Erfinderehre eine Feststellungsklage in Betracht. Durch die Gerichtspraxis dort in das Rechtsleben eingeführt (vgl. *Wyß*, Zur Lehre von der Feststellungsklage, SchwJZ 8/55 ff., *Bär*, Studien über die Feststellungsklage, SchwJZ 20/73 ff., 96 ff., *Zumstein*, Die Feststellungsklage, Diss. Bern 1916, *Du Pasquier*, De l'action en fixation de droit, Journ. des Trib. 1918/188), wird sie nämlich gerade als Mittel zum Schutze der Persönlichkeit gerne gebraucht (*Egger*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 76, *Hafter* bei *Gmür*, Komm. z. ZGB, Art. 28 Anm. 6). Anders als in Deutschland hat sie in der Schweiz nicht nur subsidiären Charakter (BGE 50/II/57).

7) Im bisherigen *österreichischen* Recht ist es in Anbetracht der dort wenig geglückten Regelung der Schadensersatzpflicht (§§ 1295 ff. ABGB) ziemlich zweifelhaft, inwieweit der Erfinder bei Eingriffen in sein Persönlichkeitsrecht Schadensersatz zu verlangen vermag. In der *Schweiz* dagegen kann der Erfinder hier im Rahmen der Vorschriften über die Haftung aus unerlaubten Handlungen (Art. 41 ff. OR) sowohl eine Entschädigung für materiellen wie eine solche für immateriellen Schaden beanspruchen u. z. anders als in Deutschland in beiden Fällen eine Entschädigung in Geld.

2. In *Frankreich* gilt der Grundsatz: „Il n'y a pas de droit sans action; la loi qui crée un droit n'a pas besoin d'y ajouter expréssement une action; par cela seul qu'il existe, elle existe en même temps que lui"[8]). Er gilt auch dann, wenn ein Recht seine Existenz lediglich der Anerkennung durch die Rechtsprechung und die Rechtslehre verdankt. Daraus ergibt sich, daß der Erfinder Eingriffe in sein „droit moral" ungeachtet des Umstandes, daß keine besondere Bestimmungen über dasselbe bestehen, mit einer Klage vor den ordentlichen Gerichten abwehren darf.

a) Die Klage kann verschiedene Ziele haben. Sie kann auf *Schadensersatz* gehen, sofern die Voraussetzungen der Art. 1382, 1383 C. civ. erfüllt sind, d. h. soweit der Eingriff in die Erfinderehre eine unerlaubte Handlung oder einen Akt unlauteren Wettbewerbs darstellt[9]). Gleichgültig ist es dabei, ob der Erfinder durch diesen Eingriff bloß einen immateriellen Schaden (dommage moral) oder auch einen Vermögensschaden (dommage matériel) erlitten hat, da die Art. 1382, 1383 C. civ. sich nach der herrschenden Lehre auf beide Schadensarten beziehen[10]).

b) In der Form einer Schadensersatzklage ist auch eine Klage auf *Beseitigung* vorhandener Beeinträchtigungen der Erfinderehre (eine sog. „Unterlassungsklage auf Wiederherstellung") möglich; das Gericht kann nämlich die Art des Schadensersatzes nach freiem Ermessen bestimmen und dabei statt Geldersatz Wiederherstellung des Zustandes, der vor Eintritt des schädigenden Ereignisses bestanden hat, anordnen. Des weiteren dürfte im Zusammenhang mit einer Schadensersatzklage auch eine *vorbeugende Unterlassungsklage*, eine Klage zur Verhütung von „préjudice future", zulässig sein[11]).

c) Als letztes Mittel zum Schutze der Erfinderehre kommt in Frankreich wie in den Ländern des deutschen Rechtskreises eine *Feststellungsklage* in Betracht. Die Feststellungsklage (action en fixation de droit) ist in Frankreich zwar nur für einzelne Fälle gesetzlich geregelt; es hat sich aber allmählich die Ansicht durchgesetzt, daß sie ganz allgemein dort zulässig ist, wo ein Recht bedroht oder bestritten wird[12]).

8) *Garsonnet-Cézar Bru*, Procédure civile Bd. I S. 522. Daß einige Ausnahmen — wie etwa die „obligations naturelles" — bestehen, kann im Zusammenhang nicht ins Gewicht fallen.

9) So vor allem *Alexandroff*, N. 516/517 (mit reicher Judicatur), ferner auch *Massius*, N. 617/618, *Pouillet*, Traité de marques de fabrique et de la concurrence déloyale N. 984, *Allart*, Traité de la concurrence déloyale N. 176.

10) Vgl. dazu *Baudry-Lacantinerie*, Droit civil — Des obligations Bd. IV N. 2871, *Aubry et Rau*, Droit civil Bd. VI S. 346, *Planiol et Ripert*, Droit civil Bd. VI N. 540, *Colin-Capitant*, Droit civil Bd. II N. 187, *Demogue*, Traité des obligations, Bd. IV N. 404.

11) Vgl. *Demogue*, a. a. O. N. 496, *Planiol et Ripert*, a. a. O. N. 544, *Colin-Capitant*, a. a. O. N. 186.

12) So heißt es bei *Glasson-Tissier*, Procédure civile, Bd. I N. 177: „D'une façon générale, toute personne dont le droit est menacé ou contesté, ou qui

3. Das *italienische* Schrifttum erwähnt zwar das Recht auf Anerkennung der Erfinderschaft als eines der aus der Erfindungstat entspringenden Rechte des Erfinders, es läßt aber die Frage nach dem Schutz desselben mehr oder weniger offen. Man darf indes annehmen, daß in Italien hier ähnliche Gesichtspunkte maßgebend sind wie in Frankreich. Dem Erfinder wird bei widerrechtlichen Eingriffen in sein „diritto morale" ein Anspruch auf *Unterlassung* und gegebenenfalls auch ein solcher auf *Schadenersatz* nach Art. 1151, 1152 ital. C. civ. zustehen[13]). Außerdem wird er auch auf *Feststellung* seines Urheberschaftsrechtes klagen können[14]).

4. Für das *anglo-amerikanische* Rechtssystem muß die Frage nach dem zivilrechtlichen Schutz der Erfinderehre leider unbeantwortet bleiben. Ist es schon zweifelhaft, ob ein eigentliches Recht des Erfinders auf Anerkennung seiner Erfinderschaft der anglo-amerikanischen Vorstellungswelt überhaupt entspricht, so ist es erst recht zweifelhaft, wie sich dieses Recht in Großbritannien und den Vereinigten Staaten — eine Bejahung dortselbst vorausgesetzt, — mit zivilrechtlichen Mitteln durchsetzen läßt, ob der Erfinder eine „injunction" erwirken, Schadenersatz begehren oder im Wege einer Klage auf „nominal damages" die Feststellung desselben erreichen kann[15]), ob er dies mit einer „action for passing-off"[16]) oder mit einer „action for slander of title"[17]) vermag[18]).

---

craint que la preuve de ce droit vienne à disparaître, peut, à défaut de reconnaissance volontaire, agir en reconnaissance judiciaire". Und weiter: „L'action en reconnaissance de l'existence d'un droit méconnu ou menacé est d'une utilité sociale incontestable. On peu dire qu'elle est essentielle pour la stabilité du droit". In dem gleichen Sinne *Mulheisen*, Rev. trim. 1934/784; vgl. auch *Maynard*, Les jugements déclatoires (1922), und *Chéron*, Rev. trim. 1925/547 ff.; nach diesen Autoren ist eine allgemeine Feststellungsklage in Frankreich noch nicht gegeben, ihre Einführung freilich wünschenswert; siehe ferner *Gignoux*, Les actions préventives (1935).

13) Wie in Art. 1382, 1383 C. civ. ist auch in den Art. 1151, 1152 ital. C. civ. mit „Schaden" sowohl Vermögens- wie Nichtvermögensschaden gemeint.

14) Die Feststellungsklage (azione d'accertamento) hat zwar in Italien keine generelle gesetzliche Regelung erfahren, ist aber heute dort allgemein als Rechtsschutzmittel anerkannt. Vgl. *Chiovenda*, Principii di diritto processuale civile (3. Aufl.) S. 165 ff. mit weiteren Literaturangaben, aus der Rspr. App. Turin v. 15. 5. 1930 Giur. Tor. 1930/1530, Cass. civ. v. 30. 5. 1934 Repertorio generale della Giur. ital. 1934/534.

15) Eine Feststellungsklage in der Art wie sie in Deutschland besteht, ist dem anglo-amerikanischen Recht fremd. Wünscht in England oder Amerika jemand die gerichtliche Feststellung eines Rechts oder Rechtsverhältnisses, so muß er formell auf Schadenersatz wegen eines unerlaubten Eingriffs in dises Recht oder Rechtsverhältnis klagen, er kann aber dabei seinen Schaden so gering beziffern, daß ein seinem Klagantrag stattgebendes Urteil de facto auf nichts anderes hinausläuft als auf Feststellung des verletzten Rechtes oder Rechtsverhältnisses. Vgl. *Wharton's* Law Lexicon (13. Aufl.) S. 256.

16) Diese Klage ist gegeben, wenn jemand zu Wettbewerbszwecken seine Ware als die eines anderen, sein Geschäft als das eines anderen ausgibt. Vgl. *Clerk & Lindsell*, On Torts (8. Aufl.) S. 662.

Schlußbetrachtung.

I. Es wurde eingangs als Aufgabe der dogmatisch-systematischen Rechtsvergleichung bezeichnet, festzustellen, wie sich mehrere Rechtsordnungen in der Regelung ein und derselben Frage verhalten, ob sie gleiche, ähnliche oder verschiedene Wege einschlagen. Diese Feststellung kann nun auf zweierlei Ebenen durchgeführt werden. Auf einer höheren Ebene durchgeführt bedeutet sie eine Antwort darauf, ob ein Rechtsinstitut mehreren Rechtsordnungen gemeinsam ist und ob es in diesem Fall in jeder Rechtsordnung den gleichen oder aber einen anderen Grundcharakter trägt[1]). Auf einer niedereren Ebene bewegt sich demgegenüber der Vergleich der Einzelheiten, welche die Ausgestaltung eines mehreren Rechtsordnungen gemeinsamen Rechtsinstituts in der einen und anderen von ihnen aufweist. Er ist regelmäßig erst dann möglich, wenn der Vergleich auf höherer Ebene, die Entscheidung über die Wesenheit des gemeinsamen Rechtsinstituts, bereits getroffen worden ist und zu dem Ergebnis geführt hat, daß im Grundsätzlichen keine durchgreifenden Unterschiede zwischen den in Betracht kommenden Rechtsordnungen bestehen.

II. Die in dieser Arbeit enthaltenen Untersuchungen zur Frage der Erfindungsrechte sind nach den genannten Gesichtspunkten angestellt worden. Zu Beginn wurde erörtert, ob Rechte aus der Erfindungstat allen in die Untersuchungen einbezogenen Rechtsordnungen bekannt sind. Als dies bejaht werden konnte, wurde versucht, das den Erfindungsrechten in der einen und anderen Rechtsordnung eigentümliche Wesen zu ergründen. Als sich hierbei eine weitgehende Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Rechtsordnungen ergab, war der Weg für vergleichende Betrachtungen auf niedererer Ebene frei. Es konnten die Regeln ins Auge gefaßt werden, nach denen die Behandlung der Erfindungsrechte in den einzelnen Staaten erfolgt.

III. Nunmehr gilt es nur noch, die Summe aus den vorangegangenen Untersuchungen zu ziehen und das Gesamtbild festzustellen, das sich demjenigen bietet, der in den verschiedenen Rechtsordnungen nach

---

17) Diese Klage ist gegeben, wenn jemand böswillig falsche Erklärungen über einem anderem zustehende Rechte abgibt. Vgl. *Clerk & Lindsell*, On Torts, S. 572 ff.

18) Für das letztere wohl die Entscheidung *Killen v. Mc Millan* (1931) 48 R.P.C. 380, (1932) 49 R.P.C. 258, und *Terrell*, S. 25 f.: „An action against a defendant who has falsely represented that he is true and first inventor would appear to be in the nature of an action for slander of title, and the plaintiff, in order to succeed, would have to prove malice and also special damage. It is doubtful whether relief in the nature of a declaration that the plaintiff is the true inventor can be granted; in any case, such a declaration would not be made by the Court in the absence of the Attorney-General, as it is a declaration affecting the Crown".

1) *Reu*, Die Unmöglichkeit der Leistung im englischen Recht (1934) S. 108, spricht hier von „Systementscheidungen".

Rechten aus der Erfindung Umschau hält. Da zeigt sich nun für den aufmerksamen Betrachter, daß die meisten Rechtsordnungen hier in den Hauptpunkten ziemlich übereinstimmen, daß die Grundentscheidungen bezüglich der Erfindungsrechte fast überall in dem gleichen Sinne getroffen werden.

Hat dieses Ergebnis etwas Besonderes zu besagen, läßt sich aus ihm eine juristische Erkenntnis von allgemeinerer Bedeutung gewinnen? Man wird das bejahen dürfen. In ihm liegt die Bestätigung eines Gedankens, der in der Einleitung zu dieser Arbeit hervorgehoben worden ist, des Gedankens nämlich, daß die Lebensbedürfnisse unter den Triebkräften der Rechtsbildung mit an erster Stelle stehen. Wo wie in der Frage des Erfinderschutzes in den einzelnen völkischen Lebensgemeinschaften gleichartige Bedürfnisse auftauchen, da wird die Rechtsgestaltung im allgemeinen keine allzu verschiedene sein.

Schrifttum.

1. Deutschland.

a) Allgemeines Recht.

Bleyer, J., Konkursordnung (Kommentar) 3. Aufl. München-Berlin 1928.

Cosack-Mitteis, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 7. u. 8. Aufl. Jena 1924, 1927.

Crome, K., System des deutschen bürgerlichen Rechts. Tübingen 1900, 1912.

Dernburg, H., Das bürgerliche Recht des deutschen Reiches und Preußens. Bd. VI von J. Kohler beendet). Halle 1902, 1910.

Ennercerus--Niperdey, Allgemeiner Teil. Enneccerus-Kipp--Wolff, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Bd. I) 13. Aufl. Marburg 1931.

Enneccerus-Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse. (Enneccerus-Kipp-Wolff, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Bd. II) 12. Aufl. Marburg 1932.

Falkmann-Mugdan, Die Zwangsvollstreckung. 2. Aufl. Berlin 1914.

Förster-Kann, Zivilprozeßordnung (Kommentar). 3. Aufl. Berlin 1913, 1926.

Gaupp-Stein-Jonas, Zivilprozeßordnung (Kommentar), 15. Aufl. Tübingen 1934.

v. Gierke, O., Deutsches Privatrecht (Bd. I. Allgemeiner Teil und Personenrecht). Leipzig 1895.

Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts. 3.—5. Aufl. Mannheim-Berlin 1931/32.

Jäger, E., Konkursordnung (Kommentar). 7. Aufl. Berlin-Leipzig 1931.

Kaskel-Dersch, Arbeitsrecht. 4. Aufl. Berlin 1932.

Mentzel, F., Kommentar zur Reichskonkursordnung. 5. Aufl. Berlin 1937.

Molitor-Hueck-Riezler, Der Arbeitsvertrag und der Entwurf eines allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes. Mannheim 1925.

Planck-Strohal, Kommentar zum BGB. 4. Aufl. Berlin 1913, 1930.

Reichgerichtsräte, Kommentar zum BGB 8. Aufl. Berlin-Leipzig 1934/35.

Seuffert-Walsmann, Zivilprozeßordnung (Kommentar). 12. Aufl. München 1932/33.

Staudinger, Kommentar zum BGB. 9. Aufl. München-Berlin 1925, 1928. (10. Aufl. im Erscheinen seit 1935).

Sydow-Busch-Krantz-Triebel, Zivilprozeßordnung (Kommentar). 21. Aufl. Berlin-Leipzig 1935.

Sydow-Busch-Krieg, Konkursordnung (Kommentar). 16. Aufl. Berlin-Leipzig 1932.

Wolff, M., Das Sachenrecht. (Enneccerus-Kipp-Wolff, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Bd. III). 9. Aufl. Marburg 1932.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Akademie für deutsches Recht. Das Recht des schöpferischen Menschen. (Festschrift). Berlin 1936.

Allfeld, Ph., Kommentar zu den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht. München 1904.

Baumbach, A., Wettbewerbs- und Warenzeichengesetz (Kommentar). 5. Aufl. München 1936.
Becher, C., Wettbewerbsgesetz (Kommentar). 2. Aufl. München 1932.
Benkard, G., Patentgesetz und Gebrauchsmusterschutzgesetz (Kommentar). München 1936.
Bruch, B., Das Vermögensrecht des Erfinders an der unangemeldeten Erfindung und der Erfindungsbesitz. Diss. Münster 1932.
Busse, R., Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (Kommentar). Berlin 1937.
Callmann, R., Der unlautere Wettbewerb (Kommentar). 2. Aufl. Mannheim-Berlin 1932.
Cantor, O., Gebrauchsmustergesetz (Kommentar). Berlin 1911.
Damme-Lutter, Das Deutsche Patentrecht. Ein Handbuch. 3. Aufl. Berlin 1925.
Dunkhase, W., Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht. 2. Aufl. Berlin 1913.
— Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz. Berlin 1915.
Elster, A., Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht. 2. Aufl. Berlin-Leipzig 1928.
— Wettbewerbsgesetz (Kommentar). 9. Aufl. Berlin-Leipzig 1932.
Engländer, K., Die Angestelltenerfindung nach geltendem Recht. Leipzig 1925.
— Zur Theorie des Patentrechts. Jena 1921.
Fischer, L., Betriebserfindungen. Berlin 1921.
Gerb, F., Die Erfindung in der Zwangsvollstreckung. Diss. Würzburg 1915.
Gülland-Queck, Die gesetzgeberische Reform der gewerblichen Schutzrechte. Berlin-Leipzig 1919.
Hirsch, E., Das Recht aus der Erfindung. Berlin 1930.
Hoffmann, W., Das Recht des Erfinders. Leipzig 1936.
Isay, H., Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (Kommentar). 5. Aufl. Berlin 1931.
Kent, P., Patentgesetz (Kommentar). 2. Bd. Berlin 1906/07.
Kisch, W., Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim 1923.
Klauer-Möhring, Patentgesetz (Kommentar). Berlin 1937.
Kohler, J., Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim 1900.
— Lehrbuch des Patentrechts. Mannheim 1908.
Krauße-Katluhn, Patentgesetz (Kommentar). 2. Aufl. Berlin 1936.
Lutter, R., Patentgesetz (Kommentar). 10. Aufl. Berlin-Leipzig 1936.
Mittelstaedt, J., Das Recht des Erfinders. (In der Festschrift der Universität Leipzig). Leipzig 1909.
Möller, H., Patentgesetz (Kommentar). Berlin 1936.
Osterrieth, A., Lehrbuch des gewerblichen Rechtschutzes. Leipzig 1908.
Pietzcker, E., Patentgesetz (Kommentar). I. Teil. Berlin-Leipzig 1929.
Erfindung und Erfinderrecht. Rvgl. HWB Bd. III S. 144 ff.
Pietzcker-Klauer, Patentrecht. Rvgl. HWB. Bd. V. S. 551 ff.
Reiling, E. Die Erfindung vor ihrer Anmeldung zur Patentierung. Diss. Jena 1912.
Reimer, E., Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (Kommentar). 2. Bd. Berlin 1933, 1935.
Riemschneider-Wilcken, Das Patentgesetz (Ein Erläuterungsbuch). Berlin 1937.
Riezler, E., Deutsches Urheber- und Erfinderrecht. 1. Abteilung. München-Berlin 1909.
Rosenthal, A., Wettbewerbsgesetz (Kommentar). 8. Aufl. Berlin 1930.
Schanze, O., Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz. Berlin 1906.
Schwerdtfeger, K., Der sklavische Nachbau. Diss. Köln 1936.

Seligsohn, A., Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (Kommentar). 7. Aufl. Berlin-Leipzig 1932.
Seligsohn, J. L., Geheimnis und Erfindungsbesitz. Berlin 1921.
Stern-Oppenheimer, Patentgesetz (Kommentar). Stuttgart 1919.
Thieme, F., Mitarbeiter und Industrie. Tübingen 1935.
Waldmann, K., Grundzüge eines national-sozialistischen Patentrechts (im N.S. Handbuch für Recht und Gesetzgebung). München 1935.
Weidlich, R., Die Angestelltenerfindung. Rvgl. HWB. Bd. II.
Zeller, O., Mitberechtigung an der Erfindung. 1925.
— Das Gebrauchsmusterrecht. Berlin 1936.

c Aus Zeitschriften.

Adler, E., Die Zwangsvollstreckung in gewerbliche Immaterialgüterrechte. GRUR 1919/18.
Aehnelt, H., Über das Erfinderrecht vor Erteilung des Patentrechts. ZIR 1912/217.
Bley, E., Das Erfinderrecht als Persönlichkeitsrecht und als Zugriffsgegenstand. ZAkDR 1937/677.
Blum, A., Der Schutz des Betriebsgeheimnisses als gesetzgeberisches Problem. MuW 1931/476.
Degen, Fabrikspionage und Geheimnisverrat. MuW 1927/431.
Elster, A., Das Vorbenutzungsrecht als gesetzliches Erfinderrecht. MuW 1923/146.
Gewiese, G., Sklavische Nachahmung. GRUR 1936/296.
Heydt, Erfinder und Erfindungsbesitzer im Patentgesetz vom 5. V. 1936. GRUR 1936/470.
Isay, H., Der Verrat von Geschäftsgeheimnissen. GRUR 1929/1243.
Kautter, Rechtliche Natur und Inhalt des Erfinderrechts. GRUR 1921/173.
Kisch, W., Erfinderrecht aus fremder Erfindungstat. GRUR 1922/21.
Klein, Erfinderrecht und Zwangsvollstreckung. LZ 1908/210.
Kobel, Nochmals die Betriebserfindung. GRUR 1931/195.
Kohler, J., Die Idee des geistigen Eigentums. ArchZivPr 82/141.
Kohlrausch, Industriespionage. Z. f. d. gesamte Strafrechtswissenschaft. 1921/31.
Löwe, E., Gewerbliche Schutzrechte im Konkurs. Mitt 1928/164.
Mentzel, F., Der Einfluß des Konkurses auf Patentrechtsverhältnisse. Konk Treuh 1937/17.
Molly, L., Das Erfinderrecht im heute geltenden Patentrecht. ZIR 1914/119.
Nerreter, P., Sklavische Nachahmung. GRUR 1936/290.
Oppenheitmer, J., Erfindungsschutz vor der Anmeldung. Mitt 1911/34.
Pinzger, Zwangsvollstreckung in das Erfinderrecht. ZZP 60/415.
Rauter, G., Das Recht an der eigenen Erfindung. LZ 1908/425, 505.
— Die Namensnennung des Erfinders. MuW 1937/84.
Redies, F., Zum Recht der Angestelltenerfinder. GRUR 1937/410.
Reimer, E., Der zu verstärkende Schutz für die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. GRUR 1930/733.
Riemenschneider, K. A. Zum Recht der Angstellten-Erfinder. GRUR 1937/493.
Schanze, O., Der rechtliche Schutz der Erfinderlehre. GRUR 1902/65.
Schmidt, E., Das Kardinalproblem beim strafrechtlichen Schutz des Betriebsgeheimnisses. MuW 1930/337.
Starck, M., Das Recht an der Erfindung von der Anmeldung. Mitt 1920/112.
Wertheimer, L., Die Zwangsvollstreckung in gewerbliche Schutzrechte. LZ 1908/279, 315.

Wiegand, P., Zur Frage der Angestelltenerfindung. GRUR 1935/261.
Wirth, A., Betriebserfindung, schöpferischer Wille und unmittelbarer Erfindungserwerb. GRUR 1937/407.
Zeller, O., Die Stellung des Pfändungspfandgläubigers im Erfinderrecht. LZ 1929/26.
— Die Behandlung der Doppelerfindung im Erfinderrecht. LZ 1928/608.

2. Das bisherige Österreich.

a) Allgemeines Recht.

Bartsch-Pollack, Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung (Kommentar). 2. Aufl. Wien 1927.
Ehrenzweig, A., System des österr. allgemeinen Privatrechts. Wien 1925 ff.
Klang, H., Kommentar zum ABGB. Wien 1933.
Lehmann, A., Kommentar zur österr. Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung. Wien 1916.
Mayr, R., Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Reichenberg 1922.
Neumann, G., Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen. 4. Aufl. Wien 1927.
Neumann-Lichtblau, Kommentar zur Exekutionsordnung. 3. Aufl. Wien 1928.
Pollak, R., System des österreichischen Zivilprozeßrechtes mit Einschluß des Exekutionsrechtes. Wien 1906.
Randa, A., Die Schadensersatzpflicht nach österr. Rechte. 3. Aufl. Wien 1913.
— Das Eigentumsrecht nach österreichischem Rechte. 2. Aufl. Leipzig 1893.
— Der Besitz nach österreichischem Rechte. Leipzig 1895.
Walker, G., Österreichisches Executionsrecht. 4. Aufl. Wien 1932.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Adler, E., Civilrechtliche Erörterungen zum Patentregister. Wien 1900.
Adler-Reik, Das österreichische Patentgesetz (mit einer Übersicht über die Rechtsprechung). Wien 1926.
Bettelheim, E., Das Recht des Erfinders in Österreich. Wien 1901.
Beck von Mannagetta, P., Das österreichische Patentrecht. Wien 1893.
Friebel u. Pulitzer, Das österreichische Patentgesetz. §§ 1—52. Berlin 1936.
Langer-Saxl, Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. (Kommentar). Wien 1931.
Lißbauer, K., Die österreichischen Urheberrechtsgesetze. Wien 1936.
Mitteis, H., Grundriß des österreichischen Urheberrechts. Wien 1936.
Munk, L., Das österreichische Patentgesetz. Berlin 1901.

c) Aus Zeitschriften.

Abel, P., Die Behandlung der Angestelltenerfindung im österreichischen Recht. J Bl 1926/85.
Adler, E., Das Erfinderrecht nach osterreichischem und deutschem Recht. ZHR 65/200.
— Die österreichische Patentgesetznovelle. ZHR 89/118.
Axter, H., Die österreichische Patentgesetz-Novelle von 1925 und die Regelung der Angestellten-Erfindung. GRUR 1925/270.
Bettelheim, E., Über das sklavische Nachbauen von Maschinen. GZ 1926/213.

Bing, J., „Gegen die guten Sitten". (Das sklavische Nachbauen von Maschinen). GZ 1926/49.
Cahn, Die Ansprüche des angestellten Erfinders in der österreichischen Patentgesetznovelle und in den reichsdeutschen Entwüfen. MuW 1926/31.
Grünberg, S., Der Schutz der Dienstnehmererfindungen in der österr. Patentgesetznovelle v. 2. 7. 1925. AR 1926/971.
Heindl, H., Die neuen Schutzvorschriften für Arbeiter- und Angestellten-Erfindungen in Österreich. AR 1926/906.
Schinnerer, P., Das Recht auf Nennung als Erfinder. GRUR 1929/641.

Die Schweiz.

a) Allgemeines Recht.

Egger-Escher-Haab-Oser, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch. 2. Aufl. Zürich 1929 ff.
Fick, F., Das schweizerische Obligationsrecht (Kommentar). 4. Aufl. des Kommentars von Schneider-Fick. Zürich 1915.
Gmür, M., Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch. Zum Teil in 2. Aufl. Bern seit 1919.
Hafter, E., Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlin 1926.
— Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil, 1. Hälfte. Berlin 1937.
Lang, Kommentar zum Dienstvertrag des schweizerischen Obligationenrechts. 2. Aufl. 1930.
Leimgruber, Der Dienstvertrag im schweizerischen Obligationenrecht. 1912.
Stoß, C., Die Grundlage des schweizerischen Strafrechts. Basel-Genf 1892/93.
v. Tuhr, A., Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Tübingen 1924/25.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Beuttner, K., Die Angestelltenerfindung im schweizerischen Recht. Diss. Bern 1927.
Buchli, J., Der Erfinder im Dienstverhältnis nach schweizerischem Recht.Diss. Zürich 1929.
Bühler, W., Die zivilrechtliche Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in der Praxis des schweizerischen Bundesgerichts. Diss. Zürich 1930.
Chenevard, Ch., Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale. 2 Bd. Genf-Paris 1914.
Derichsweiler, W., Handbuch zum schweizerischen Patentrecht. 2. Aufl. Horw-Luzern 1934.
German, O. A., Vorarbeiten zur eidgenössischen Gewerbegesetzgebung. 1927.
Goldstein, Die Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses. Diss. Zürich 1916.
Guyer, E., Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. Zürich 1909.
— Einführung in das schweizerische Erfindungsrecht und das Muster- und Modellrecht. Zürich 1916.
- Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz betr. die gewerblichen Muster und Modelle (vom 30. 5. 1990). Zürich 1905.
Herold, Zivil- und strafrechtlicher Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen. Diss. Bern 1935.
Ringier, Der strafrechtliche Schutz der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse. Diss. Bern 1923.
Weidlich u. Blum, Das schweizerische Patentrecht (Kommentar). 2. Bd. 1934/1936.

c) Aus Zeitschriften.

Thilo, De la propriété et de la rémunération des inventions faites par l'employé au cours de son travail. Journal des tribunaux 80 (I) 1932 S. 322 ff. (Auch als Sonderdruck erschienen).

4. Frankreich.

a) Allgemeines Recht.

Aubry et Rau, Cours de droit civil français. 5. Aufl. Paris 1897 ff.
Baudry-Lacantinerie, Traité théoretique et pratique de droit civil. 3. Aufl. Paris 1907 ff.
Colin-Capitant, Cours élémentaire de droit civil français. 8. Aufl. Paris 1934.
Demogue, R., Traité des obligations en général. Paris 1923 ff.
— Code civil annoté. Paris 1935.
Garçon, E., Code pénal annoté. 1901 ff.
Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale. 3. Aufl. Paris 1912.
Glasson et Tissier, Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile. 3. Aufl. Paris 1926.
Heinsheimer, K., Die Zivilgesetze der Gegenwart. Bd. I: Frankreich — Code civil. Mannheim-Berlin 1932.
Josserand, L., Cours de droit civil. Paris 1930.
Planiol-Ripert-Esmein, Traité pratique de droit civil français. Paris 1925.
Planiol, M., Traité élémentaire de droit civil. 9. Aufl. Paris 1923.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Alexandroff, L., Traité théorique et pratique des marques et de la concurrence déloyale. 2 Bd. (Bd. I: Nom commerciale, concurrence déloyale). Paris 1935.
Allart, H., Traité théorique et pratique des brevets d'invention. 3. Aufl. Paris 1911.
Allart, H., Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale. Paris 1892.
Chataigner, D., Contributation a l'étude du droit des salariés sur leurs inventions. Paris 1934.
Couhin, C., La propriété industrielle, artistique et littéraire. 3 Bd. Paris 1894, 1898.
Groselaude, A., La réforme de la législation des brevets d'invention. Diss. Paris 1930.
Mainié, F., Nouveau traité des brevets d'invention. 2 Bd. Paris 1896.
Massius, M., Traité des brevets d'invention. Paris 1931.
Moreaux et Weismann, Les brevets d'invention. Paris 1926.
Pichot, O., De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matiée commerciale et industrielle. Paris 1924.
Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique. 6. Aufl. (besorgt von Tailefer u. Claro). Paris 1915.
Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. Aufl. besorgt von Taillefer u. Claro). Paris 1912.
Puybonnieux, P., De la copropriété des brevets d'invention. Diss. Paris 1908.
Therre, J., Précis de propriété industrielle et commerciale (Bd. I: Les brevets d'invention). Paris 1936.
Raulet et Muguet. Les brevets d'invention. Paris 1935.
Wiener, Das französische Patentwesen. (Kommentar zum Patentgesetz v. 5. VII. 1844). Mannheim 1913.

c) Aus Zeitschriften.

Alexandroff, M., Des droits au secret de fabrique. Sem. jur. 1935/585.
Ditte, F., Secret de fabrique et brevet d'invention. Sem. jur. 1932/501 ff.
Fernand-Jacq, Die Reform des französischen Patentgesetzes v. 1844. GRUR 1935/195 ff.
Les projets de réglementation en France des droits des inventeurs salariés. GRUR 1937 Auslandsteil S. 1.
Jungblut, H., Zur Reform des französischen Patentgesetzes. GRUR 1926/377.
Lavoix, A., A propos du nouveau projet de loi sur les brevets d'invention déposé par le gouvernement français. Prop. ind. 1924/252.
— Les droits des employés-inventeurs et le projet de loi français sur les brevets d'invention. Prop. ind. 1926/42 ff.
Mettetal, R., Die Reform des französischen Patentgesetzes. GRUR 1931/1227.
Pic, P., La protection des droits de l'inventeur salarié. Sem. jur. 1926/27.
Taillefer, A propos des projets de refonte des lois essentielles concernant la propriété industrielle, les marques et les brevets. Prop. ind. 1924/232.
N. N. La question des inventions d'employés. Prop. ind. 1922/23 ff.
N. N. La reforme de la législation française sur les brevets d'invention et le projet adopté par la Chambre des Députés. Prop. ind. 1927/80, 98, 120, 133, 150.
N. N. La reforme de la législation française sur les brevets d'invention. Le projet aux nouvelles délibérations du Sénat. Prop. ind. 1933/183, 210.

5. Italien.

a) Allgemeines Recht.

Barissi, L., Il contratto di lavoro. Mailand 1931.
Brugi, B., Istituzioni di diritto civile. 4. Aufl. Mailand 1923.
Chiovenda, G., Principii di diritto processuale civile. 3. Aufl. Neapel 1923.
Crivellari, G., Il codice penale per il Regno d'Itala. Turin 1890 ff.
Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano. 2. Aufl. Turin 1920 ff.
De Litala, L., Il contratto di Lavoro. 3. Aufl. Turin 1937.
Pacifici-Mazzoni, E., Istituzioni di diritto civile italiano. 5. Aufl. Florenz 1914 ff.
Pergolesi, F., Il contratto d'impiego privato. Sancasciano 1928.
De Ruggiero, R., Istituzioni di diritto civile. 7. Aufl. Mailand 1934.
Stolfi, N., Diritto civile. Turin 1919 ff.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Cristofaro, C., Trattato del diritto d'autore e d'inventore. Sistema della riserva industriale. Turin 1931.
Di Franco, L., Trattato della proprietà industriale. Mailand 1933.
Ghiron, M., Corso di diritto industriale. 2 Bände (Band II, Buch IV: Le invenzioni, i disegni ed i modelli industriali). 2. Aufl. Rom 1935.
Luzzatto, E., Trattato generale delle privative industriali. 3 Bände. Mailand 1925.
Ramella, A., Trattato della proprietà industriali. 2 Bände (Band I: Le invenzioni industriali). 2. Aufl. Turin 1927.
Sanseverino, L. R., Il diritto di privativa nel contratto di lavoro. Rom 1932.

c) Aus Zeitschriften.

Cianetti, Le inventioni degli impiegatti nella più recente dottrina e giurisprudenza. Mass. di giur. di lacaro 1929/176.
Carnelutti, Il diritto di privativa nel contratto di lavoro. Riv. dir. comm. 1910/II/435.
Ghiron, M., I diritti del principale sulle invenzioni dell'impiegato. For. ital. 1920/I/899.
— Diritti nascenti dalle invenzioni industriali. For. ital. 1928/I/466.
— Die italienische Gesetzreform im Patent-, Muster- und Markenwesen. GRUR 1935/132, 154, 477.
Klauer, G., Das neue italienische Gesetz zum Schutz des gewerblichen Eigentums. ZAIPR 1936/1.
Luzzatto, E., La nouvelle loi italienne sur la propriété industrielle. Prop. ind. 1934/173.
Piola-Caselli, E., Il diritto morale dell'inventore e l'invenzioni di azienda o stabilimento. Riv. dir. comm. 1933/I/597.
Sanseverino, L. R., La question des „inventions de salariés" en Italie. Prop. ind. 1931/224.
Setti, I diritti dell' industriale sulle incenzioni fatte dai sui dipendenti. Riv. dir. comm. 1906/I/263.
Valerio, La nuova legge sulle privative industriali e sui marchi. Riv. dir. comm. 1935/I/102.

6. Großbritannien.

a) Allgemeines Recht.

Clerk & Lindsell, On Torts. 8. Aufl. London 1929.
Chitty, T. W., The English and Empire Digest. London 1919 ff.
— A Treatise on the Law of Contracts. 18. Aufl. (besorgt v. Macfarlane u. Wrangham). London 1930.
Diamond, A. S., The Law of the Relation between Master and Servant. London 1932.
Fry, E., A Treatise on the Specific Performance of Contracts. 6. Aufl. (besorgt von G. R. Northcote). London 1921.
Goodeve, Modern Law of Personal Property. 6. Aufl. London 1926.
Halsburg, Laws of England. 2. Aufl. (besorgt von Lord Hailsham). London seit 1931.
Kerr, W. W., A Treatise on the Law and Practice of Injunctions. 6. Aufl. (besorgt von J. M. Paterson). London 1927.
Smith, Ch. M., A Treatis on the Law of Master and Servant. 8. Aufl. (besorgt von Knowles). London 1931.
Snell, E., The Principles of Equity. 20. Aufl. London 1929.
Stephen, Commentaires on the Laws of England. 18. Auf. besorgt von E. Jenks). London 1925.
Waharton, Law Lexicon. 13. Aufl. (besorgt von J. Horniman). London 1925.
Williams, Principles of the Law of Personal Property. 18. Aufl. London 1926.

b) Patent- und Wettbewerbsrecht.

Dunkhase, W., Englisches Patent- und Muster-Gesetz 1907. Berlin 1909.
Fletcher Moulton, A., The Present Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. London 1913.
Frost, R., Treatise on the Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. 2 Bände, 4. Aufl. London 1912.
Griffiths, A.W., Patent Law and Practice. London 1928.

Haddan, R., Compendium of Patents and Designs Law and Practice. London 1931.
Inhulsen, C. H. P., Die englischen Patent- und Mustergesetze (Kommentar zu der neuen Fassung). Berlin 1934.
Kerly, D., The Law of Trademarks and Tradenams. 6. Aufl. (besorgt von Underhay). London 1927.
Terrell, Th., The Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. 8. Aufl. (besorgt von R. Jones). London 1934.
Walker & Foster, Patents for Inventions. London 1922. 2. Aufl. (besorgt von Walker & Roscoe). London 1936.

7. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Amdur, L. H., Patent Law and Practice. New York 1935.
Derenberg, W. J., Trade-Mark Protection and Unfair Trading. Albany (N.Y.) 1936.
Dicke, A. W., Einzel- und gemeinsame Anmeldungen und Patente in den Vereinigten Staaten. Mitt. 1937/42.
Ehrlich, L., Der Schutz des Betriebsgeheimnisses im englisch-amerikanischen Recht. MuW 1930/286.
Elis, R., A Treatise on the Law of Patent Assignments and Licenses. New York 1936.
Hopkins, J. L., The Law of Trademarks, Trade Names and Unfair Competition. Cincinnati 1924.
Macomber, W., The Fixed Law of Patents. 2. Aufl. Boston 1913.
Michaelis, K., Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts. 2. Aufl. Berlin 1932.
Mitchel, O. R., Unfair Competition. Harv. L. Rev. 10/275.
Nims, H. D., The Law of Unfair Competition. 3. Aufl. New York 1929.
Robinson, W. C., The Law of Patents for Useful Inventions. 3 Bände. Boston 1890.
Robb, J. F., Patent Essentials. 2. Aufl. New York 1928 .
Walker, A., A Treatise on the Law of Patents for Inventions. 6. Aufl. (besorgt von J. L. Lotsch). New York 1929.
Waite, J. B., Patent Law. Princeton 1920.
Spencer, R., The United States Patent Law System. Chicago 1931.
Toulmin, H. A., Invention and the Law. New York 1936.
Whitlock, The Law as to Trade Secrets. 74 Cent. L. J. 83.
N. N. Nature of Trade Secrets and their Protection. 42 Harv. L. R. 254.

Lebenslauf.

Am 6. Juli 1914 wurde ich zu München als Sohn des Architekten Mathias Feller und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. v. Schlegell geboren. Nachdem ich Ostern 1933 an dem Wilhelms-Gymnasium in München die Reifeprüfung abgelegt hatte, studierte ich acht Semester lang an der Universität München Rechtswissenschaft. Am 11. Februar 1938 bestand ich die mündliche Doktorprüfung. Zur Zeit arbeite ich bei einer Bank.